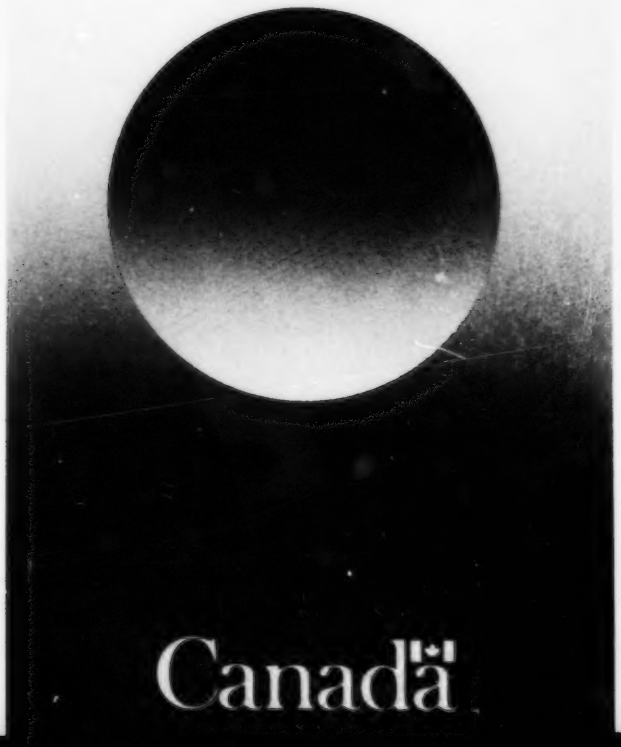
PROTECTING INTELLECTUAL PROPERTY

AN INTRODUCTION TO JAPAN



Canada

92-04517/

Protecting Intellectual Property

An Introduction To Japan

External Affairs and International Trade Canada
Industry, Science and Technology Canada

© Minister of Supply and Services Canada 1991
Cat. No. C2-187/1991
ISBN 0-662-58631-X
PU 0244-91-08

Disclaimer

The information in this booklet should be considered solely as a guide and should not be quoted as or considered to be a legal authority. Legal authority must be found in the relevant laws of Canada and of the countries under consideration, and in the decisions of the courts interpreting the laws. All readers of the booklet are urged to seek the advice of legal counsel when they are assessing their own legal positions in the area of intellectual property.

Views expressed in this booklet are those of the authors, and do not represent the views or positions of the Government of Canada.

The Department of Industry, Science and Technology disclaims any and all liability for the accuracy and completeness of the material set forth in this booklet.

Contents

Introduction

Intellectual Property

What is Intellectual Property? 3
Why Protect It? 3
How Can Intellectual Property be Protected? 4
Patents 4
Industrial Design 8
Trademarks 8
Copyright 8
Trade Secrets and Confidential Information 9
International Treaties 9
Confidentiality Agreements and Project Agreements 10
Containment 10

The Japanese Experience

Introduction 13
Patents 13
Contracts 15
Case Studies 16

Making Agreements: A Checklist

Confidentiality Agreements 19
General Considerations for Project Agreements or Contracts 20
Intellectual Property in a Contract 21

Information

Japan 25
Statutes 26
Patents 27
Industrial Design 28
Trademarks 28
Copyright 28
Industry, Science and Technology Canada Business Service Centres 29

Introduction

This document has been produced under the auspices of the Government of Canada's Going Global initiative, specifically the Japan Science and Technology Fund, a program that promotes Canada-Japan science and technology co-operation. It is intended to be an aid and guide for researchers and enterprises who have recognized the benefits of collaborating with Japan. An increased awareness of the intellectual property regime and practices in Japan will help Canadians make knowledgeable decisions and reduce the possibility of misunderstandings between Canadian and Japanese collaborators.

The world economy is changing. Globalization of markets, a shift toward trade in knowledge-intensive goods, and a decline in the value of commodity trade have made it more and more important to strengthen economic competitiveness through the application of science and technology.

In the past, Canada's rich endowment of natural resources provided a strong competitive advantage and a stimulus to economic growth. While resource industries will continue to be important to Canada's economy, the competitive edge in the future will depend much more on Canada's ability to harness science and technology for these traditional industries as well as for the high technology manufacturing sectors.

Canada's two-way trade with the Pacific Rim now exceeds its trade with Europe. More than half of its two-way trade with Asia is with Japan, a country whose economic success stems directly from its exploitation of new industrial technology.

The level of Canadian research collaboration with Japan does not yet reflect either Japan's technological capabilities or its importance to Canada as a trade partner. The Japan Science and Technology Fund has been created to enhance Canada's scientific and technological base by expanding mutually beneficial collaboration with Japan. The fund was established to promote joint technological development and help create strategic partnerships in high-priority sectors of the Canadian economy.

For its part, Japan has established, or is establishing, a number of outward-looking programs such as the Human Frontier Science Program, the Intelligent Manufacturing Systems Program, the International Centre for High Temperature Superconductors, and a number of visiting researcher and exchange programs.

When collaborating with Japan or any competitor, domestic or international, Canadian companies must carefully select the skills and technologies they pass to their partners. They must develop safeguards against unintended, informal transfers of information. In other words, they must protect the value of their intellectual property while they develop and share it.

Section 1, **Intellectual Property**, describes some common situations in which the value of research information can be lost, and some of the ways loss can be prevented. Section 2, **The Japanese Experience**, provides an introduction to the Japanese legal system and other special considerations that Canadian researchers and companies should be aware of when conducting joint business or research projects in Japan.

Intellectual property can take many forms and the legal methods for preventing loss of intellectual property are specific to the circumstances of each case. So the guide provides a checklist in Section 3, **Making Agreements,** to help you determine what approach to take and to prepare for consultation with legal counsel. Section 4, **Information,** provides references for further information about doing business in Japan, patent and copyright regulations, legal and patent assistance.

Intellectual Property

WHAT IS INTELLECTUAL PROPERTY?

The World Intellectual Property Organization (WIPO) defines intellectual property as: **" the rights relating to literary, artistic and scientific works; performances of performing artists, phonograms, and broadcasts; inventions in all fields of human endeavour; scientific discoveries; industrial designs; trademarks, service marks and commercial names and designations; protection against unfair competition; and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary, or artistic fields."** Canada is one of 123 member countries of the World Intellectual Property Organization, which is an agency of the United Nations.

Although intellectual property arises out of many kinds of activities, it has two main branches: industrial property, which, generally speaking, lies in inventions, industrial designs and trademarks; and copyright, which lies in literary, musical, artistic, photographic and cinematographic or audio-visual works, and in computer software.

It is not possible to give generally accepted definitions of the forms of intellectual property, since no international treaty defines these concepts, and the laws of the various countries differ from each other on several important points. The discussions that follow are general introductions to the more common characteristics of intellectual property.

WHY PROTECT IT?

Protection of intellectual property is not an end in itself. For Canada, or any country, protecting intellectual property is a way to encourage domestic creative activity, make it easier to acquire foreign technology, and provide access to the scientific and technological information contained in millions of patent documents.

Patents and other legal protection for intellectual property are a centuries-old way to allow innovators to hold property rights for their creations. As an incentive to create and invent, they promote dynamic change, development and economic progress.

Example: A small Canadian research company recently developed laser-based technology for encoding information on compact discs (CDs). Although it does not manufacture CDs, the company patented its technology and licensed it to manufacturers. The Canadian company is now being paid royalties on virtually all CDs sold in the world. Because they protected their innovation, they are able to control its use, and gain the financial rewards.

Example: Northern Telecom was the first company in the world to recognize the advantage to the customer of digital telephones and the first to place digital switching and transmission systems on the market. Identifying the need and making the technology available to customers several years ahead of its major global competition made Northern Telecom what it is today. And by protecting their development, they gained the full advantage of their head start.

If it meets a current need and is widely adopted, an invention or idea or the results of research may yield great rewards. But if intellectual property becomes public without legal protection, it may quickly be imitated, or become unpatentable. The value of the invention will be lost to the originator, who may not even recover the cost of research.

By knowing their rights, all innovators — researchers, inventors, writers, designers, artisans, manufacturers — can protect their intellectual property at each stage of design,

development, and commercialization, and receive their fair share of the rewards.

HOW CAN INTELLECTUAL PROPERTY BE PROTECTED?

Generally speaking, protection for intellectual property takes the form of **patents** for inventions, **registration** for trademarks and industrial designs, **copyright** for literary and artistic works, **integrated circuit topographies** for integrated circuits (chips) and **plant breeders' rights**. (Note: Protection for integrated circuit topographies was not in force as of May 1, 1991.)

Intellectual property that is not specifically protected by industrial property or copyright law, such as **trade secrets** and **confidential information**, can be protected by specific **confidentiality agreements** or **project agreements** between parties. Although the laws in some countries, including Canada, may recognize confidentiality rights outside formal agreements, trade secrets and confidential information can generally be best protected through agreements between collaborating parties. They are subject to the laws of the country in which the agreement is made.

Finally, intellectual property may be protected by **containment** – physical containment by restricted access to technology, containment of ideas by selective disclosure and publication. Containment is discussed in greater detail at the end of this section.

The laws of a country relating to intellectual property are generally concerned only with what takes place in that country. A patent, a trademark registration or the registration of an industrial design is effective only in the country where the government office made the grant or the registration. Protection must be obtained in each country separately. (The *Patent Cooperation Treaty* helps to expedite this process. See page 7.)

The copyright of a Canadian author is valid in foreign countries if the country in which protection is sought belongs to either the Berne Copyright Convention or the Universal Copyright Convention. These conventions include most of the countries of the world, although the nature of the protection varies from country to country. Copyright may be registered in Canada and in a number of other countries. Although copyright protection is usually extended in most countries without registration, registration confers certain benefits on the copyright owner in the country of registration, such as the right to claim damages for infringement.

The decision whether or not technology should be protected is very often based on the value of the technology to the owner, and the cost of protecting and exploiting it. The means of protection that is chosen and how successful it is depends on the nature of the intellectual property, the financial means of the owner, and the diligence of the inventor in keeping information confidential.

PATENTS

(This section provides general information on patents and patenting procedures. It is not intended to be a substitute for the kind of detailed professional advice you will need from a registered patent agent or patent lawyer on particular problems relating to protecting your invention. More detailed information on patenting procedures and the services provided by the Canadian Intellectual Property Directorate*, the Patent Office, may be found in the Information section. See page 13.)

A patent is a grant of a statutory right, issued by a government office, that describes an

* The Canadian Intellectual Property Directorate, hereafter called the Patent Office, is part of Consumer and Corporate Affairs Canada.

invention and creates a legal situation in which the patented invention can only be exploited (made, used, sold, imported, etc.) with the authorization of the patent owner. This protection is limited in time, generally to 15 to 20 years. However, the life of a patent varies from jurisdiction to jurisdiction as do the rights granted by a patent. Patents are issued for inventions, that is, new and useful art, processes, machines, manufacture or composition of matter, or any new and useful improvements of these.

In Canada, a patent provides the holder with the right to exclude others from making, using or selling an invention up to a maximum of 20 years after an application for the patent is filed, and is given in exchange for full and complete disclosure of the invention. After the 20-year term has expired, anyone may make, use or sell the invention.

The patent holder is thus the owner of an "intellectual property" conceived by the exercise of intellectual creativity. The right conferred by a Canadian patent extends throughout Canada, but not to foreign countries. Conversely, foreign patents do not protect an invention in Canada.

Although there are international treaties that deal with filing and processing patent applications, the applications themselves are evaluated in accordance with each country's domestic standards. Essentially, however, a patent precludes the use of the patented invention by any other party in every country in which it has been granted or registered. If a patent has not been granted in a country, the invention is unprotected in that country, although it may be protected in another way, as a trade secret, for example.

The most significant commercial market for a Canadian invention may be in another country or countries. Canadian inventors should seriously consider filing corresponding foreign patent applications in these countries, to preserve their rights as inventors and to ensure the value of the commercial exploitation of their inventions.

(For foreign protection, see *Patent Cooperation Treaty*, page 7.)

What Can be Patented?

Under most patent legislation, including Canada's, for an invention to be protected by law (patentable in other words) it must be new in the sense that there is no indication it has been published or publicly used. It must not be obvious, in the sense that it would not have occurred to any specialist in that industrial field had such a specialist been asked to find a solution to the same problem. And it must be applicable in industry in the sense that it can be industrially manufactured or used.

In other words, **to be patentable, an invention must have novelty, inventive ingenuity, and utility.**

To satisfy the novelty requirement, the applicant for a patent must be the original inventor, or a person to whom the inventor has assigned the rights to the invention. The applicant cannot obtain a valid patent if another inventor has previously disclosed the invention anywhere in the world. Furthermore, **publication or use of the invention by the inventor more than one year before the patent application is filed, whether in patents, periodicals, technical articles or elsewhere, is an absolute bar to obtaining a valid patent in Canada.**

The utility requirement means that a patent is granted only for a product, or for a process that produces something operable or that has practical use. Scientific principles, abstract theorems, mere ideas or methods of doing business are not patentable. Registration of processes or inventions that have no immediate commercial use is not ruled out, however.

Finally, to be patentable an invention must be a development or improvement that would not have been obvious beforehand to workers skilled in the technology involved. Routine workshop changes, normally expected

from people skilled in the field, are not patentable.

Registered Patent Agents

Preparing and carrying through a patent application require extensive knowledge of patent law and patent office practice. It is usually recommended that inventors hire a registered patent agent to do this work for them. Although inventors are allowed to prepare and prosecute their own patent applications, they may run into difficulties unless they are familiar with patent law and practice. Even if an inventor succeeds in having a patent issued, it may not provide adequate protection if it has not been drafted with skill and experience.

When to Apply for a Patent

In Canada, if a patent application is going to be filed, it must be filed before the invention has been published or used publicly unless the disclosure originated from the inventor, in which case it must be filed within one year. United States patent law requires filing there within one year of sale in the U.S. or publication anywhere. In some other countries, many countries in Europe, for example, there is no such one-year "grace period". The application must be filed before use or written disclosure anywhere ("absolute novelty"). **For this reason you must take care to keep your invention completely confidential until you have decided where you will file patent applications.**

On the other hand, if you file too soon, when the invention is still being developed, the application may not include essential features which may be difficult to add to the application later. You may have to abandon the original application in favour of a new one, which will add to the expense of protecting your invention.

Canada's Patent Act

Major changes to the *Patent Act* came into effect in October 1989. The changes were designed to modernize Canadian patent law and make it more consistent with our European trading partners. Key aspects of the recent changes:

- **A first-to-file system replaced the first-to-invent system.**
- **Patent applications are made public 18 months after they are filed ("early publication") rather than after a patent is issued.**
- **Patent applications will not go to the examination stage until or unless that is requested ("deferred examination").**
- **Canada has joined the *Patent Cooperation Treaty*.**

First-to-File

Under the first-to-file system, when two or more applications for the same invention are pending at the same time, the patent is granted to the first applicant who files a patent application on the invention rather than to the applicant who invented it first. The earlier first-to-invent system was extremely cumbersome because the patent office had to determine which invention was first, which often led to expensive and time-consuming litigation.

Nearly every country in the world is now on a first-to-file system. The only major exception is the United States.

Early Publication

Under the old system the patent office published the contents of a patent, or made it available to the public, only after it was granted. The amended Act, however, provides for a patent application to be open to inspection by the public 18 months after its filing date.

With early opening of the patent application the public and, in particular, small and medium-sized businesses have access to information about new technology much earlier. While Canadian patent law continues to protect the rights of the inventor, it now does more to fulfill the other primary function of the

patent system: speed up the diffusion of new ideas to the public and stimulate further innovation.

Deferred Examination

Before the *Patent Act* was amended, every patent application had to be examined. Since October 1989, the Patent Office does not proceed with the examination phase until requested to do so, up to a maximum of seven years after filing. If at the end of this time a request for examination has not been made, the application will never be examined and will never become a patent.

The benefit of this feature is that it allows an applicant to preserve priorities and patent rights, and the right to obtain protection, while a market or business plan is being developed. The applicant can then decide whether the invention justifies the time and expense of patenting.

The Patent Cooperation Treaty

The *Patent Cooperation Treaty* (PCT), administered by the World Intellectual Property Organization in Geneva, Switzerland, came into effect in Canada on January 2, 1990. It regulates the formal requirements that any international application must comply with, and provides Canadian inventors with a more practical and economical way of protecting their inventions.

Using a single international application filed in Canada, inventors can now initiate patent protection in some 50 member countries, including the United States, Japan and most of the European Community. The application may be filed by residents or nationals of any country that is a party to the treaty, in the national patent office of that country.

The international application is then subjected to an **international search**, carried out by one of the major patent offices. The applicant receives an **international search report** which lists the patent documents that might affect the patentability of the invention. At this point, the applicant may decide to withdraw the application if the report makes it clear that patents are unlikely to be granted in the countries desired.

Twenty months after the international application is filed (or, if an earlier application in another country has priority, 20 months after the filing date of the earlier application), the applicant must furnish a translation of the application to each designated national office in its official language and pay the usual fees to that office. This period is extended by a further 10 months if the applicant asks for an **international preliminary report**. This report, prepared by one of the major patent offices, gives a preliminary, non-binding opinion on the patentability of the claimed invention.

The procedure under the *Patent Cooperation Treaty* has great advantages for the applicant, the patent offices and the general public:

- The applicant has more time to decide whether to apply for protection in foreign countries, appoint local patent agents in each country, prepare translations and pay national fees. If the international application is in the prescribed form, it cannot be rejected on formal grounds by any of the designated offices. On the basis of the international search report, the applicant can evaluate the chances of the invention being patented.

- The search and examination work of the national patent offices is greatly reduced thanks to the international search report and the international preliminary examination report, which accompany each international application. In Canada, as in many other countries, the delay in reaching the examination stage of a patent application is what slows down the process. The patent is often issued shortly after that hurdle is surmounted.

- Since each international application is published, along with its international search report, any member of the public can formulate a well-founded opinion about the patentability of the invention described.

INDUSTRIAL DESIGN

In Canada, an **industrial design** that can be registered is any original shape, pattern, configuration or ornamentation applied to an article of manufacture that appeals to, and is judged solely by, the eye, such as the shape of a table or the ornamentation on the handle of a spoon. Functional or utilitarian features may not be the subject of an industrial design but may be the subject of a patent application.

The term of an industrial design is five years. It is renewable for an additional five years but no longer. If the design has been published in Canada, it must be registered if at all within 12 months of the publication date.

Since the Copyright and Industrial Design Office must process, search and examine the application before it can be registered, it is important to allow enough time for these processes when filing. Most applications for industrial design registration are done through registered patent agents.

TRADEMARKS

A **trademark** is a word, symbol or picture, or a combination of these, used to distinguish the wares or services of a person or organization from those of others in the marketplace.

A registered trademark gives its owner the exclusive rights to its use in Canada for 15 years from the date of registration. It may be renewed every 15 years without limitation.

Although it is not mandatory to register a trademark, it is advisable to do so. A registered trademark is prima facie evidence of ownership of the mark and extends national protection. Unregistered trademarks provide only local protection. If your products or services are sold in other countries, you should consider registration of your trademark in those countries as well.

Applications for registration of trademarks in Canada are filed with the Registrar of Trademarks. Anyone may file an application for registration of a trademark. However, since preparing a trademark application may be complex and since it involves the granting of a legal right, applicants should consult a trademark agent trained in this specialized practice and registered to practise before the Canadian Trademarks Office. If you intend to register marks in other countries, the use of a trademark agent is strongly recommended.

COPYRIGHT

Copyright — the right to produce or reproduce a work — means that an owner is the only person who may produce or reproduce his or her work or permit someone else to do so. It generally includes the sole right to publish, produce, translate, reproduce and perform a work in public. If you are employed by someone to create a work for them, and there is no agreement to the contrary, the employer is automatically the owner of the copyright.

The laws of almost all countries provide that protection is independent of any formalities that is, copyright protection starts as soon as the work is created. However, it is often advisable to register your copyright. A registration certificate provides evidence that the person registered is the copyright owner. It can be used in court to establish ownership.

In Canada, the term of a copyright is generally for the life of the author plus 50 years, with some exceptions. Copyright

applies to works of authorship including books, other writing, musical works, sculptures, paintings, photographs, motion picture films, videos, dictionaries and encyclopedias. With research materials, copyrights are granted primarily for drawings, formulae, and written works such as books, notebooks, lab books, notations and technical data that are the author's original work.

Computer programs, regardless of the format in which they are stored, are protected by Canadian copyright as literary works. Copyright also applies to mechanical contrivances such as records, compact discs, cassettes and tapes.

While copyright law is intended to protect a work from unauthorized copying or reproduction, it does not prevent simultaneous generation of exactly the same material, or prevent the use of the ideas in a work copyrighted earlier. For example, Andrew Lloyd Webber's musical production *Phantom of the Opera* is protected by copyright, although, like the 1925 silent film starring Lon Chaney, it is based on Gaston Leroux's novel of the Paris opera. For a work to be protected by copyright, originality is not required of the ideas embodied in the work, but in the manner of expression of the idea or thought.

TRADE SECRETS AND CONFIDENTIAL INFORMATION

Without a written agreement, the owner of confidential information or trade secrets in one jurisdiction may have difficulty preventing misuse of that information in another jurisdiction. The use of that information will be subject to the national laws of the jurisdiction where the misuse occurs. What is considered confidential information, and the protection to which it is entitled, varies dramatically from country to country.

In some jurisdictions, confidential information may be considered property in its own right, provided the information is specific, is not in the public domain, and benefits its owner. The owner may be asked to prove that he or she has taken care to keep the information confidential – that documents have been marked confidential, or kept under lock and key, for example.

There is no generally agreed-upon definition of confidential information, and no international convention deals specifically with it. For this reason, written contracts are particularly important in any collaboration, to define what will constitute confidential information and to govern the relationship between the parties where such information is concerned.

INTERNATIONAL TREATIES

Canada has signed a number of international treaties relating to intellectual property; these treaties extend national rights to international situations. Two examples are the area of copyright and the rights under the *Patent Cooperation Treaty* to initiate patent applications in multiple countries. International treaties generally allow a resident of one country to apply for a patent or for registration of a copyright, trademark or industrial design in another country on the same terms and conditions as a resident of that country. In the patent field, the Paris Convention extends priority rights to foreign applicants.

Although the concept of patenting is almost universally recognized, the nature of patents, filing procedures and rights granted by patents vary drastically from country to country. Also, all the claims in an application may not be allowed in all countries. Finally, application of the laws governing joint ownership and joint exploitation of an invention and their enforcement are not

identical in all countries. The situation is even less certain with respect to confidential information. No international treaty specifically addresses the question of obtaining protection for information in jurisdictions other than the one in which the inventor or researcher resides. The World Intellectual Property Organization's definition of intellectual property is often used in bilateral agreements.

It is important for the parties to any international collaboration to deal with basic intellectual property issues in written agreements. For example, what kind of intellectual property is covered by the agreement? Who owns it? What are the terms for licensing or cross-licensing the property? Without such an agreement, everyone involved is left at the mercy of the various national legal systems represented by the collaborators and the countries in which they are working or conducting business, or with no protection at all.

CONFIDENTIALITY AGREEMENTS AND PROJECT AGREEMENTS

Intellectual property can be created, and exclusive intellectual property rights lost, in a number of different scenarios, including joint research projects, exchange programs and workshops or seminars. Whatever the situation, it is best to address intellectual property issues, and enter into the necessary agreements, at the outset.

Confidentiality Agreements

A confidentiality agreement, or non-disclosure agreement, should facilitate the free exchange of information, so that collaborators on a proposed research project, for example, can decide whether the project is feasible, or hire a consultant to carry out a market study, or make a presentation to a potential financial backer without jeopardizing confidentiality and risking loss of patentability.

The confidentiality agreement should identify the kind of confidential information to be exchanged, establish the length of time confidentiality is required, specify the exclusions or limits of confidentiality, and confirm that the exchange of information is not a licence to use the information.

Project Agreements

The project agreement should include similar terms about confidentiality and deal with the issue of ownership of intellectual property. Should ownership be sole or joint? If joint, what will be the rights of each of the owners and their ability to license or use the technology, or to enforce rights against third parties? What is the term of the project? What obligation does each owner have to disclose any filing of patent applications to other project members?

A detailed checklist of subjects to be considered for confidentiality agreements and project agreements is provided in Section 3, Making Agreements.

CONTAINMENT

Another way to protect intellectual property is through containment – physical containment of technology by restricted access, and containment of ideas by selective publication. The purpose of containment is not to prevent dissemination of knowledge but to avoid disclosure that may make it impossible to protect intellectual property, either as confidential information or as patentable subject matter.

The simplest way to preserve rights in intellectual property, especially before filing a patent application, is to disclose such information only on a "need to know" basis. While free exchange of ideas with colleagues is often to everyone's advantage, such exchanges can result in the loss of rights to

intellectual property and, in some instances, its outright misappropriation by colleagues.

The commercial value of any technology may depend directly on the inventor's or research team's ability to protect it from indiscriminate disclosure and use by third parties. Colleagues and employees should be educated about these issues and sensitized to them. Confidentiality or non-disclosure agreements should be considered for the members of a research team as well as for third parties.

Articles that describe research, planned discussions at seminars, and the like should be reviewed with colleagues who know the technology (perhaps a committee composed of management and co-workers) in advance, and then with a patent agent or with legal counsel, in order to avoid premature disclosure of research. There may be legal as well as commercial reasons for holding back. In many cases disclosure could make it impossible for the owner to obtain patent protection, or to protect the information as valuable know-how to be licensed.

In addition to applying the "need to know" principle, all materials — lab notes, drawings, reports, research materials, computer software — should be clearly marked as confidential. A rubber stamp that states something like "Confidential, proprietary information of XYZ Research Ltd., not to be reproduced or used for any purpose without the prior written consent of XYZ Research Ltd." could be used for this purpose. Of course, this and all other recommendations for protecting confidentiality should be reviewed with your own patent agent or legal counsel for suitability to your circumstances.

When confidential information must be disclosed and there is no written contract between the parties, the recipient should be clearly informed of the confidential nature of the information, preferably in writing, at the time of disclosure or before. When you disclose information, be sure to track confidential documents, keep a record of who has received copies, and request the return of all copies.

The Japanese Experience

INTRODUCTION

The differences between the legal systems of Canada and Japan can cause difficulties for Canada-Japan collaborations. The areas discussed here — early publication of patent applications, delays in patent examination, and "patenting around" or "patent flooding" — have been the subject of comment and concern by many countries in connection with their dealings with Japan.

Japan has recently begun to make efforts to reduce concerns over its patent system. As a result of the U.S.-Japan trade negotiations, for example, Japan has undertaken the Structural Impediment Initiative, which is dealing with fundamental issues affecting the trade relationship. It is too early to tell whether the changes that result will improve the protection for foreign intellectual property within Japan.

While the laws of Canada and Japan may be similar on paper, in application they are strikingly different. Canadian researchers and entrepreneurs do not have the same protection in Japan that they would have under similar regulations in Canada. It is important for Canadian researchers and Canadian organizations to look at the Japanese patent system not only at face value, but also in its realistic application.

Anyone who requires protection of intellectual property rights in Japan, from researchers getting together and signing a confidentiality agreement to more structured business negotiations where profit and loss motives are strong, should have on their side a lawyer licensed to practice in Japan, who understands both the Japanese and Western systems.

Throughout this guide, it has been pointed out that intellectual property issues are best addressed in contracts negotiated at the outset. Written contracts are particularly appropriate in the international context, and even more so in the case of Canada and Japan because of the differences in the law — and more important, in the application of the law — in the two countries.

This brief introduction to the Japanese legal system will highlight aspects that can lead to misunderstanding and conflict if not dealt with at the earliest stage of collaboration. The key is to take stock of your situation before you enter into collaboration — in other words, to understand the Japanese system and then use it to your best advantage.

PATENTS

While the Canadian and Japanese patent systems are growing closer together, as indicated by Canada's adoption of a first-to-file system and full disclosure of patent application information 18 months after filing, there is a fundamental difference in the underlying objectives of the two systems.

The Japanese patent system continues to have as its primary objective the rapid and efficient dissemination and diffusion of technology, with protection of individual intellectual property rights secondary.

Early Publication of Patent Applications

As in many countries, including Canada since changes to the *Patent Act* came into effect in October 1989, Japanese patent law requires public disclosure of all patent applications within 18 months of filing, which gives competitors access to the subject matter of the patent. However, while a patent application is also open to public disclosure in Canada 18 months after the date of filing (or after any foreign priority date under the Paris

Convention), so far the information is available only in the Canadian Patent Office.

> "There are profound differences between the Japanese patent-law system and [Western] systems. The goal of Western systems is to protect and reward individual entrepreneurs and innovative businesses, to encourage invention and the advancement of practical knowledge. The intent of the Japanese system is to share technology, not to protect it. In fact, it serves a larger, national goal: the rapid spread of technological know-how among competitors in a manner that avoids litigation, encourages broad-scale cooperation, and promotes Japanese industry as a whole.
>
> "This approach is entirely consistent with the broader characteristics of Japanese culture, which emphasizes harmony, co-operation, and hierarchy."
>
> Donald M. Spero, *Harvard Business Review*, September-October 1990.

In Japan the information in a patent application is published in a journal, which allows wide dissemination of the information and makes it easier for a competitor to use, improve or patent around the invention. Japanese companies studiously examine these published applications for patents, to see what other companies are doing and to make use of all available information as soon as possible.

Delays In Patent Examination

Both Canadian and Japanese systems disclose patent applications 18 months after filing.

In Japan, however, most patent applications are not granted within the 18-month period because of a shortage of patent examiners. Until a patent is actually granted in Japan, it can be very difficult to enforce the theoretical rights provided for by statute, and in particular to restrain others from misusing your invention. Since a patent in Japan may not extend for more than 20 years from the date of the original application, delays in granting the patent also shorten its effective life.

The Japanese have recognized this as a shortcoming of their system. Under the Structural Impediment Initiative, they have agreed to try to increase the number of patent examiners, to shorten the delay in the issuance of patents.

"Patenting Around" or "Patent Flooding"

In general, Japanese patents are far more narrowly defined than Canadian patents. Patents are often issued for modifications to an existing patent which would not normally be permitted under Canadian or other Western patent practices. This paves the way for the practice of "patenting around" or "patent flooding".

With the early publication of patent applications, the subject matter of patents is disclosed to competitors, who often make enough minor changes in the subject matter to file a variety of improvement patents around the basic patent. Once the basic patent has been "surrounded" or "flooded" in this way, it is almost impossible for anyone who wishes to use the basic patent to license it without licensing the surrounding patents.

Related to this practice is a fundamental difference in the value placed on a patent. To the Japanese way of thinking, the number of patents may be as important as the subject matter. While Westerners may value a patent primarily for the knowledge embodied in it, the Japanese place a far higher symbolic value on the certificate itself. They will not feel comfortable, for example, if you approach them with an idea for which you do not have a patent.

From the Japanese point of view, subject matter that is not protected by a patent is

ambiguous, since neither the invention nor the protection to which it is entitled has been clearly defined. In Japan, a greater degree of certainty is associated with patent protection, for example, than with a confidentiality agreement.

If you are negotiating at the end of a joint venture and you are sitting down to decide who will have what rights to the jointly developed property, your Japanese partners may suggest that because they have more patents, they also have more rights, and should be appropriately compensated, either in the way world markets are divided or in the proportion of shared royalties they receive.

Example: A group of Canadian researchers comes to the bargaining table to negotiate a joint venture with a Japanese group. Although the Canadians have filed no patents, they have scientific information they have been developing for 10 years. The Japanese group comes to the table with 125 patents filed. Despite the fact that three quarters of these patents are for information the Canadians, and the Canadian patent system, would consider common knowledge, and therefore not patentable, the Canadians find themselves in an unequal bargaining position simply because of the difference in what the two sides value.

Through negotiation and contract, however, practices like patenting around and the Japanese propensity for prolific patent filing can be turned to the benefit of a foreign researcher. A Canadian researcher with limited resources who is co-operating with a Japanese entity can be reasonably sure the Japanese entity will file a large number of patent applications for the subject matter of the collaboration both at home and abroad, far more than one could expect a Canadian researcher to file. If the project agreement requires that each party disclose any patent applications it files in the subject area, and addresses the question of ownership and commercial exploitation of such patents, the Canadian researcher may actually reap benefits from the multiple patent filings.

CONTRACTS

In North America the terms of a contract are generally understood to be entirely contained within the written document. A typical Canadian contract will enumerate all possible eventualities and the responsibilities of the parties when such eventualities occur.

When two Japanese companies enter into a contract, however, the contract is likely to be short and flexible. It simply commits both sides to achieving mutual success and satisfaction regardless of changing circumstances during the life of the contract.

The contract itself is viewed more as a symbolic document. The parties have reached an agreement with respect to particular subject matter, but the exact terms of the agreement may be decided later and, more importantly, may be changed as circumstances require. This can be both to a North American's advantage and disadvantage.

To the North American and European way of thinking, a contract is a contract. If you sign a contract stating that you will deliver 20 000 parts at $2.95 per part, you are bound to deliver those parts at that price, even if the price of the steel in the parts quadruples between the time the contract is signed and the parts delivered. You either honour the contract or expect to be sued for breach of contract. In Western law, only extraordinary circumstances will allow you to be released from contracts. And although Canadians might not consider asking a partner to renegotiate a contract under the same circumstances at home, they should be aware that a Japanese partner might be open to this kind of renegotiation.

If the same situation occurs in Japan, where the supplier's raw materials become more expensive, the two sides would be likely to get together and agree that the terms of the contract are no longer mutually beneficial since the realities of the contract and the circumstances surrounding it have completely

changed. They would try to work out new terms so that although both sides might lose, they would each lose a little rather than one side losing a lot. "Share the pain, share the gain", in other words.

In Japan, very few contract disputes result in legal action. In most cases, disputes are resolved under the broad guideline of "sharing the pain". Often outside parties such as parent companies, suppliers, banks or other companies within the same family of companies will intervene or provide guidance towards a resolution of the situation. In the Japanese culture, it is viewed as a personal failure when someone is forced to take legal action, unlike the North American context where the legal route is the norm. A legal dispute between business partners in Japan is viewed as a sign that the relationship was not established properly to begin with, or that one partner is being too stubborn or uncompromising.

Finally, if you negotiate a confidentiality agreement with a Japanese company, it is important to understand that there is a difference between the Western and the Japanese sense of confidentiality. Generally speaking, the Western concept is much tighter than the Japanese concept. Information disclosed in confidence to one Japanese company may be shared far more freely than a Westerner would expect with other linked companies. To the Japanese, there is no breach of confidentiality in sharing information with these sister companies. This again highlights the fact that Westerners working in Japan must have people on their side who understand the Japanese culture and the Japanese approach to doing business.

The following examples illustrate some of the risks to intellectual property that can occur in Canada-Japan collaborations, and some of the ways intellectual property can be protected. Although the examples suggest actual situations, the people and circumstances described are fictitious.

CASE STUDIES

1 *Joint Ownership of Patents*

Canadian researcher Mr. MacDonald enters into a collaborative research agreement with Japanese researcher Mr. Sato in the field of monoclonal antibody research. They agree in writing that they will advise each other of any patent applications they file in this field during the term of their collaboration and for a specified number of years after the term has expired. They further agree that all such patents filed by either of them during the term of their agreement will be jointly owned, and exploited for commercial purposes only with the consent of both parties.

During the term of the collaboration, Mr.Sato files a large number of patent applications in Japan and elsewhere in the world. Taking the typical North American approach, Mr. MacDonald files patent applications only in Canada and the United States. However, because of the long regulatory approval procedure in both Canada and the United States, the patented product is not likely to be marketed within the lifetime of the Canadian and American patents.

Mr. Sato and Mr. MacDonald have to agree on the terms of any licence granted because all of the patents — Japanese, North American, European, etc. — are jointly owned. Therefore, in spite of licensing delays in North America, Mr. MacDonald is in a position to be compensated for the fruits of his collaboration with Mr. Sato. And he is in a much better position than he would have been had he relied solely on his ownership of patents in Canada and the United States.

Conclusion:

Because of the Japanese propensity for filing multiple patent applications, it is

important to ensure that your Japanese partner is bound under the terms of the contract to disclose these applications. A written agreement should deal with the question of ownership or co-ownership of such patents, and spell out what the concept of co-ownership will mean under the terms of the contract.

II *Confidentiality Agreements*

Mr. MacDonald and Mr. Sato discuss the possibility of research in the field of monoclonal antibodies. Mr. MacDonald describes to Mr. Sato the three areas he has pursued unsuccessfully, and they discuss possible collaboration in a fourth area.

Mr. Sato is being funded by a private company. He discusses his work and possible future projects, including the nature of his proposed collaboration with Mr. MacDonald, with his own company's researchers. From this information his company is able to modify its own research efforts in the direction suggested by MacDonald, thereby saving on research costs and possibly achieving its research objectives (and MacDonald's!) much sooner.

Since Mr. MacDonald had no written agreement with Mr. Sato about the confidentiality of his research, the private company can probably not be prevented from using Mr. MacDonald's information. Even more significantly, Mr. Sato did not feel constrained to treat his discussions with Mr. MacDonald as confidential because Mr. MacDonald asked for no commitment — no written document or confidentiality agreement — that Mr. Sato treat the information as confidential and proprietary.

Conclusion:

To avoid misunderstandings about the way confidential information should be handled, it is essential to have a written confidentiality agreement before any confidential or proprietary information is disclosed.

III *Joint Ownership of Patents: Conflicting Laws*

Mr. MacDonald, who is a researcher at a Canadian university, enters into a research agreement with Sato Company. Under the terms of the agreement, all patents filed during the term of the agreement will be co-owned by Sato Company and Mr. MacDonald. The last page of the agreement includes a clause stating that the agreement will be governed by Japanese law. Because the clause seems routine, it does not occur to Mr. MacDonald to review the whole agreement in the light of this clause.

Under Japanese law, the co-owners of a patent cannot grant licences or sell their share in the patent without the consent of the other owner. In other words, if two parties co-own a patent, each party can treat it as their own in terms of being able to exploit it. But they cannot give it away to someone else and they cannot license it to somebody else without the consent of the other owner.

Although Sato Company can commercially exploit the subject matter of the patent, as a researcher affiliated with a university, Mr. MacDonald cannot easily exploit it. And because the contract terms prevent him from assigning or licensing his rights to a third party or company, it will be difficult for him to benefit from any commercial exploitation of the invention.

Conclusion:

Joint ownership of patents means different things in different countries; the rights of a joint owner in Canada are not the same as those of a joint owner in Japan. It is better for the parties to an agreement like this to enumerate the rights they will have to jointly owned

patents, rather than rely on the national law of the country in which a patent is jointly held. They should not allow themselves under the terms of a contract to be governed solely by the law of one country without fully understanding the nature of joint ownership rights under that country's laws.

IV *International Practice in Intellectual Property*

Mr. MacDonald and Mr. Sato have discussed the possibility of collaborating in a particular field. Mr. Sato is keenly interested in the results of Mr. MacDonald's research in the field, and Mr. MacDonald is aware of this interest. Mr. MacDonald wants to enter into a confidentiality agreement with Mr. Sato to protect his efforts to date during the free exchange of information they will need to decide whether or not they will collaborate.

Although it is not customary to do so, Mr. MacDonald proposes to charge Mr. Sato a fee for entering into a confidentiality agreement. Mr. Sato feels that Mr. MacDonald's attitude is unfair, and because he is reluctant to enter into a long-term relationship with someone who is unreasonable, he does not pursue the matter further.

Conclusion:

A good understanding of international practice concerning intellectual property rights and confidentiality arrangements would have helped Mr. MacDonald avoid making unreasonable demands and jeopardizing a potentially productive working relationship.

V *Benefits Assigned and Lost, and Commercial Exploitation of Inventions*

Mr. MacDonald and Mr. Sato enter into a collaborative arrangement for monoclonal antibody research. Under the terms of the agreement, Mr. MacDonald grants Mr. Sato the right to use his patents. However, the agreement does not provide for reciprocal rights for Mr. MacDonald.

Mr. Sato files a number of patent applications during the collaboration. After the joint research is completed, Mr. Sato sells the benefit of the agreement, along with a patent licence under Mr. MacDonald's own patents, to a Japanese company which is going to exploit the research commercially. Because there is no provision stating that Mr. Sato will license Mr. MacDonald to use any patents Mr. Sato may file in the area of their joint research, Mr. MacDonald is not in a position to receive any of the benefits of this commercial exploitation.

If Mr. MacDonald had ensured that the rights granted under the agreement were non-assignable, and if he had required a reciprocal licence from Mr. Sato, this situation could have been prevented. Mr. MacDonald would not have lost the valuable benefits of the collaboration.

Conclusion:

When preparing agreements, it is important to consider the commercialization of inventions which may come out of your collaborative efforts. In many cases Japanese researchers enjoy closer and more positive relations with commercial enterprises than Canadian researchers do, and this factor should be taken into account when agreements are being prepared.

Making Agreements: A Checklist

The suggestions here are not intended to be a substitute for legal advice. The checklist should be used as a reference for consideration before meeting with legal counsel and should greatly expedite the legal consultation process. It is recommended that legal counsel be consulted at the earliest opportunity, before any agreements are negotiated or any other documents prepared.

Preparing an agreement to protect intellectual property may often be approached as a two-step process. The first step may be to execute a **confidentiality agreement**, to allow the parties to exchange information without fear of losing rights, so they can determine whether the proposed project is feasible.

If they decide to proceed, the second stage can then be preparation of a **project agreement** to govern the creation, existence and termination of the project itself. A fresh confidentiality agreement, which supersedes the original document, may also be necessary and may be incorporated into the project agreement for convenience.

Before drawing up either agreement, it is important to define what will constitute **intellectual property** in a contract.

The checklist provided here suggests some of the major issues that should be addressed in such agreements. The list should not be considered exhaustive. Other issues for consideration could include security measures to be taken to preserve confidentiality, agreement on the surrender of materials at the termination of the agreement, reference to what will happen in respect of improvements, and what remedies may exist in the event of breach of the confidentiality agreement.

CONFIDENTIALITY AGREEMENTS

Objective

To preserve intellectual property rights during the preliminary stages of a research project, when information must be exchanged to determine whether a joint project is feasible.

Typical contents of a confidentiality agreement:

1) Statement of the purpose of the exchange of information.

2) Description of the materials and information to be designated confidential, including future information.

3) The term or duration of the obligation for confidentiality.

4) Exceptions to the confidentiality obligation.

5) Confirmation that the agreement does not convey a licence to the use of any intellectual property beyond the limited purpose of the confidentiality agreement.

6) Standard of confidentiality required. For example:

   - "Reasonable man". You will do what is reasonable to preserve confidentiality. Whatever you do to preserve your own confidential information, you will also do for the confidential information you receive. Whatever that is, it will be no less than what is reasonable.

   - "Existing standard". The recipient's existing standard for his or her own confidential information.

- Specific security measures to be taken to preserve confidentiality.

7) Surrender of materials at the termination of the agreement.

8) Remedies in the event of breach of the confidentiality agreement.

GENERAL CONSIDERATIONS FOR PROJECT AGREEMENTS OR CONTRACTS

Statement of Objectives

1) Is the project designed to accomplish a particular purpose?

2) What is the anticipated relationship between the parties; for example, will it be a joint research project or an exchange?

3) What are the respective contributions of the parties to the project and how is performance to be guaranteed?

4) Does the project rely on teams of researchers who are not specifically identified, or on one or several persons?

Duration

1) What will be the starting date?

2) When will the contract end?

3) Will the contract be for a fixed term? Will the contract's duration be made conditional on a specific event or events occurring or not occurring?

Renewal

1) Will the agreement provide explicitly for renewal?

2) Will the renewal be unconditional, automatic, optional, or conditional based on performance?

3) Will notice be required for the renewal to take effect?

4) What will be the term or duration of the renewal period or periods?

Termination

1) On what terms may either party terminate the agreement before its natural expiration, for example, in the event of a breach of the terms of the contract, bankruptcy of one of the parties, or other specified events?

2) How much notice of termination must be given?

3) What will be the technical and financial consequences of termination of the contract?

Legal Form

1) Does the contract come within the scope of a known legal framework such as a co-operation agreement or a joint venture agreement?

2) Will a separate legal entity be created, different from the entity constituted by its members? If so, the following issues must also be considered:

   - How will the management and administrative organization be established?
   - What will be the decision-making process? Will it be by consent or joint? Will any of the parties have a right of veto?
   - How will the entity be financed?
   - How will intellectual property be licensed to the entity and by it?
   - What controls will be placed on who is involved in the entity, particularly transfer to other parties, and encumbrance of interests?

3) If the parties do not create a separate entity, the following issues must also be considered:

   - How will the management or administrative duties be shared or concentrated?
   - What will be the decision-making process?

Financing

1) Will the contract be supported by grants or mainly by the parties?

2) If supported by grants, what will happen when the grants, even minor ones, are cancelled, or when funds run out?

3) Does the financing period coincide with the duration of the contract?

4) What are the tax implications of the financing scheme?

Resolution of Conflicts

1) How will disputes be resolved?

2) If by arbitration, where and how will arbitration take place?

3) What will be the venue or venues for legal proceedings, and what will be the courts' jurisdiction with respect to the agreement?

4) Which country's laws will govern the agreement?

Representations and Warranties

1) What statements of fact are important enough to be stated as representations or warranties by the parties?

2) What remedies will be available if a representation or warranty should be discovered to be false?

Miscellaneous Provisions

1) Is the contract open to other participants? If so, under what terms and conditions?

2) What specific rights and duties must be performed by the parties to the agreement, failing which the agreement may or must be terminated?

3) Is the relationship between the parties to be exclusive, or will the parties be free to enter into the same or similar agreements with third parties?

4) Have each of the parties to the agreement been made responsible for adhering to the laws of their own and other relevant jurisdictions?

5) Have the parties to the contract ensured that it does not contravene national and international anti-trust and competition laws, wherever they may apply?

6) Have the parties ensured that the contract does not contravene any of the laws of the jurisdiction that governs it? Many contracts state that any provision that contravenes such laws may be severed without the severance affecting the validity of the rest of the contract.

INTELLECTUAL PROPERTY IN A CONTRACT

The World Intellectual Property Organization definition is often used in bilateral agreements. For example: "For the purposes of this agreement, intellectual property will be as defined by the World Intellectual Property Organization."

Inventory of Contributions

Before entering into a contract, the parties should prepare and agree to an inventory of their respective contributions to the project.

Definition of Terms

All key terms in the contract should be defined, including the following:

1) The domain or field of use of the technology, or background technology.

2) The leader of the project, if necessary.

3) The project or projects to be undertaken.

4) The parties to the contract, particularly affiliated parties.

5) The information that is to be designated confidential.

6) Improvements to the technology.

7) Intellectual property rights arising under the contract, such as patents, copyrights, know-how and trade secrets.

8) Term or duration of the contract.

Intellectual Property Rights Created by the Collaboration

1) With respect to the results of research carried out jointly, will there be a distinction in the contract for:

   - Results of research achieved after the contract has expired?

   - Inventions that relate exclusively to the prescribed domain or field of use in the contract and those that go beyond the prescribed domain?

2) Who will decide whether to have the invention results protected? Who will be required to pay the application and maintenance fees relating to protected inventions?

3) Will the parties be obliged to disclose details of inventions and patent applications to each other? If so, what notice or timing will be required?

4) What will be the status of know-how developed under the contract, for example, will it be considered a trade secret or confidential information?

5) What provision will be made with respect to the ownership of the intellectual property?

   - Will one party have exclusive ownership, and if so, will the other party be entitled to licence rights?

   - Will the party creating the intellectual property be entitled to exclusive ownership except where the intellectual property was created jointly, in which case the intellectual property shall be jointly owned?

   - If joint ownership will exist, or may exist, what rights and obligations will arise? For example, will both joint owners have to consent to all matters relating to the disposition of the intellectual property or legal proceedings in connection with the intellectual property, or will only one owner's consent be sufficient in all or only certain instances? What restrictions, if any, will be imposed on the right of a joint owner to transfer his or her rights to the intellectual property?

   - What rights will be owned by each party?

   - Will the parties be free to enter into similar contracts with other parties?

   - Who will have the rights to improvements to the intellectual property?

Licensing

1) With respect to intellectual property owned by the parties before the agreement:

   - Will each party cross-license the other with respect to necessary or useful intellectual property?

- Will there be a "field of use" restriction on the licence, for example, research only?

- Will there be a right to sub-license or assign any of the licence rights?

2) With respect to enhancements, improvements, or new developments of intellectual property during the term of the contract:

   - Will they be included as part of the cross-licence between the parties?

   - Who will be entitled to assign or license the rights to intellectual property or protected inventions?

   - What restrictions, if any, will be imposed on the right to license the intellectual property and on the terms on which a licence may be granted?

   - Who will be entitled to a share in the licence fees or royalties, if any?

   - Who will be responsible for collecting the licence fees or royalties?

   - Who will be entitled to or responsible for the enforcement of the terms of the licence or assignment?

Miscellaneous

1) Will the licensee acknowledge the licensor's ownership of rights, title and interest in intellectual property?

2) If there is commercialization, what will be the provisions for royalties, in terms of:

   - advances;

   - guarantees;

   - royalty percentage or fixed amount per item;

   - method and timing of payment of advances, guarantees and royalties;

   - accounting and records.

Information

JAPAN

For Canadian companies that would like to do business with Japan, the Japan External Trade Organization (JETRO) is a good starting point. JETRO promotes two-way trade, technical and personnel exchanges, joint ventures, licensing agreements, and investments in both countries.
As the foreign trade arm of Japan's Ministry of International Trade and Industry, it focusses on helping foreign companies to identify and exploit market opportunities in Japan. Contact:

JETRO
Suite 700
151 Bloor Street West
TORONTO, Ont.
M5S 1T7
Tel.: (416) 962-5050
Fax: (416) 962-1124

Japan Patent Office
Attn: Director, International Affairs Division
1-1, 2-Chome, Kasumigaseki
Chiyoda-ku
TOKYO 100, Japan
Tel.: (81) (3) 3581-1101
Fax: (81) (3) 3581-0762

Canadian companies conducting business in Japan may obtain general information and assistance from the Canadian Embassy and provincial offices in Japan.

Canadian Government Offices in Japan:

Embassy of Canada
7-3-38 Akasaka
Minato-ku
TOKYO 107, Japan
Tel.: (81) (3) 3408-2101
Fax: (81) (3) 3470-7280

Government of British Columbia
Place Canada 3F
7-3-37 Akasaka
Minato-ku
TOKYO 107, Japan
Tel.: (81) (3) 3408-6171
Fax: (81) (3) 3436-2735

Government of Alberta
Place Canada 3F
7-3-37 Akasaka
Minato-ku
TOKYO 107, Japan
Tel.: (81) (3) 3475-1171/3
Fax: (81) (3) 3470-3939

Government of Ontario
World Trade Centre Bldg. Rm 1219
2-4-1, Hamamatsucho
Minato-ku
TOKYO 105, Japan
Tel.: (81) (3) 436-4355
Fax: (81) (3) 436-2735

Government of Quebec
Kojimachi Hiraoka Bldg. 5F
1-3 Kojimachi
Chiyoda-ku
TOKYO 100, Japan
Tel.: (81) (3) 239-5137
Fax: (81) (3) 239-5140

Lawyers in Japan

Canadian researchers working in Japan can be greatly helped by working with Japanese patent attorneys and other experts in Japan who are familiar with Japanese law and its application. A number of Japanese law firms also employ foreign nationals who are familiar with the international laws applying to licensing and joint venture arrangements.

Patent Attorneys' Association
Attn: President
4-2, 3-Chome, Kasumigaseki
Chiyoda-ku
TOKYO 100, Japan
Tel.: (81) (3) 3581-1212
Fax: (81) (3) 3581-9189

Major Attorneys

A. Aoki & Associates
1-8-10 Toranomon
Minato-ku
TOKYO 105, Japan
Tel.: (81) (3) 3504-0721
Fax: (81) (3) 3580-6148

Asamura Patent Office
2-2-L Otemachi
Chiyoda-ku
TOKYO 100, Japan
Tel.: (81) (3) 3211-3651
Fax: (81) (3) 3246-1239

Kyowa Patent & Law Office
3-2-3 Marunouchi
Chiyoda-ku
TOKYO 100, Japan
Tel.: (81) (3) 3211-2321
Fax: (81) (3) 3211-1386

Odajima Patent Office
1-9-15 Akasaka
Minato-ku
TOKYO 107, Japan
Tel.: (81) (3) 3585-2256
Fax: (81) (3) 3582-3521

Two classes of lawyers practise law in Japan: those admitted to practise in Japan and appear before Japanese courts, and the *gaikokuho-jimu-bengoshi-jimusho*, or foreign legal consultants resident in Japan. The foreign legal consultants are a relatively recent phenomenon. Although they are not authorized to appear before Japanese courts or to act as Japanese attorneys, they can act on behalf of foreign nationals in connection with licensing and joint venture matters in Japan. Their familiarity with Japanese practice, combined with their Western training, can be very helpful to other Westerners working in Japan.

To find the names of foreign lawyers in Japan, or Japanese law firms that employ foreign nationals, you may want to consult the *Martindale Hubbell Law Directory*, Volume VI, international lawyers, and *Martindale Hubbell Prestigious Lawyers*, a one-volume work which lists U.S. and foreign lawyers by country, naming the top law firms practising in those countries, their areas of practice, clients, and the names and qualifications of the partners. Most law associations have these directories, as would any university with a law faculty.

STATUTES

The Canadian statutes relating to intellectual property are the *Patent Act*, the *Copyright Act*, the *Trade-marks Act*, the *Industrial Design Act*, and the *Plant Breeders' Rights Act*. Copies are available from any bookstore that sells federal government publications or from the address listed below. In addition, an act that would address integrated circuit topography is currently under consideration.

Canada Communication Group
Customer Service
Supply and Services Canada
45 Sacre-Coeur Boulevard
HULL, Que.
K1A 0S7
Tel.: (819) 956-4800
Fax: (819) 994-1498

For legal background on protection of intellectual property in Canada, you may wish to consult the following, all by Harold G. Fox: *The Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 2nd edition, Toronto: Carswell, 1969; *The Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 3rd edition, Toronto: Carswell, 1972; and *Fox Patent Cases*, Toronto: Carswell, 1941-1971.

PATENTS

The Canadian Patent Office is part of Consumer and Corporate Affairs Canada. Its publication, *A Guide to Patents*, provides general information on patents, including instructions on how to prepare a patent application. For recent issues of the patent office newsletter *PatentInfo*, and up-to-date information on the Canadian *Patent Act* and the international *Patent Cooperation Treaty*, contact:

Enquiries Group
Intellectual Property Directorate
Consumer and Corporate Affairs Canada
Place du Portage
Phase I
50 Victoria Street
HULL, Que.
K1A 0C9
Tel.: (819) 997-1936
Fax: (819) 953-7620

For detailed information on the *Patent Cooperation Treaty*, consult the *PCT Applicant's Guide*, available from:

World Intellectual Property Organization
Headquarters
34, chemin des Colombettes
1211 GENEVA 20
Switzerland

The guide is available in English, French, Japanese and a number of other languages.

Legal Advice

The value of a patent depends to a great extent upon the skill with which the application papers have been prepared. For this reason, it is advisable to obtain the services of a registered patent agent. For a current list of *Patent Agent Firms and Sole Practitioners in Private Practice*, write to the Canadian Patent Office at the address given previously. The *Canada Legal Directory* and *Canadian Law List*, published by Canada Lawbook Inc., also list patent and trademark lawyers.

Patent Information Exploitation Program

It is estimated that 10 percent of research and development in Canada leads to a duplication of already patented technology; and 70 percent of new patented technology is not described in any trade journal for at least five years after those patents are issued. The Patent Information Exploitation Program, administered by the Intellectual Property Directorate of Consumer and Corporate Affairs Canada, is designed to make the technological information within the patent system more accessible to the public.

Small and medium-sized Canadian manufacturers may wish to take advantage of the program. If you request information in a specific field of technology, the Patent Office will provide a selection of the most relevant patents. Requests must be made through an intermediary organization that deals primarily with small businesses. To obtain a list of these organizations, contact the Patent Office at the address given above, or any of the Business Service Centres of Industry, Science and Technology Canada (See page 29).

Patent Search Tools in Public Libraries

Some information about existing patents may be obtained by consulting the Patent Office's weekly publication, the *Patent Office Record*, which is on file in the libraries of a number of cities throughout the country. Some public libraries have the subject matter index, class schedules and class listings of patents on microfilm. The class listings may be used in conjunction with the *Patent Office Record* to do a preliminary patent search. A list of these libraries is available from the Enquiries Group of the Patent Office at the address on this page.

Micromedia Limited's Technical Information Centre

This Centre is the Canadian Patent Office's official agent for sales of paper and microform copies of Canadian patents and patent applications. Copies of any Canadian

patent are available, as well as copies of patent applications with priority filing date later than October 1, 1988. **Basic patent search services are available for a fee. Copies of any American and most other foreign patents, and intellectual property search services are also available.** For a catalogue of products and services, contact:

Technical Information Centre
Micromedia Limited
165 Hôtel-de-Ville
HULL, Que.
J8X 3X2
Tel.: 1-800-567-1914
Fax: (819) 770-9265

INDUSTRIAL DESIGN

The Canadian Copyright and Industrial Design Office is part of an agency within Consumer and Corporate Affairs Canada responsible for all intellectual property rights, including patents, copyright, and trademarks as well as industrial design.

Search facilities at the Industrial Design Office are open to the general public. Copies of designs already registered are supplied at a nominal copying fee.

Copyright and Intellectual Property Directorate
Copyright and Industrial Design Office
Place du Portage
Phase I
50 Victoria Street
HULL, Que.
K1A 0C9
Tel.: (819) 997-1725
Fax: (819) 953-6977

General information relating to industrial design is available from all offices of Consumer and Corporate Affairs Canada. Two booklets are *Industrial Designs: An Introduction* and *Industrial Design: Questions and Answers*. *Industrial Designs: An Introduction* summarizes the legal procedures for registering industrial designs and provides addresses of departmental offices throughout Canada. *Industrial Design: Questions and Answers* includes a sample application form for registering a design.

TRADEMARKS

For general information on trademarks, or to apply for registration of a trademark, contact:

Intellectual Property Directorate
The Registrar of Trademarks
Place du Portage
Phase I
50 Victoria Street
HULL, Que.
K1A 0C9
Tel.: (819) 997-1420
Fax: (819) 953-7620

Information on filing an application will be forwarded on request or may be obtained by visiting the Trademarks Office. Addresses of foreign trademarks offices may be obtained from the Canadian representatives of those countries, or from the Canadian Trademarks Office.

COPYRIGHT

Copyright: Questions and Answers prepared by Consumer and Corporate Affairs Canada, provides a good introduction to copyright information, including sample application forms for registration of copyright. For more information, contact:

Intellectual Property Directorate
Copyright and Industrial Design Office
Place du Portage
Phase I
50 Victoria Street
HULL, Que.
K1A 0C9
Tel.: (819) 997-1725
Fax: (819) 953-6977

INDUSTRY, SCIENCE AND TECHNOLOGY CANADA BUSINESS SERVICE CENTRES

These centres have been established at headquarters and in every regional office to provide clients with a gateway into the complete range of ISTC services, information products, programs and expertise.

REGIONAL OFFICES

Newfoundland
ISTC
5th Floor
Atlantic Place
215 Water Street
P.O. Box 8950
ST. JOHN'S, Nfld.
A1B 3R9
Tel.: (709) 772-ISTC
Fax: (709) 772-5093

Prince Edward Island
ISTC
Suite 400
National Bank Tower
Confederation Court Mall
134 Kent Street
P.O. Box 1115
CHARLOTTETOWN, P.E.I.
C1A 7M8
Tel.: (902) 566-7400
Fax: (902) 566-7450

Nova Scotia
ISTC
5th Floor
Central Guaranty Trust Tower
1801 Hollis Street
P.O. Box 940, Station M
HALIFAX, N.S.
B3J 2V9
Tel.: (902) 426-ISTC
Fax: (902) 426-2624

New Brunswick
ISTC
12th Floor
Assumption Place
770 Main Street
P.O. Box 1210
MONCTON, N.B.
E1C 8P9
Tel.: (506) 857-ISTC
Fax: (506) 851-6429

Quebec
ISTC
Suite 3800
Tour de la Bourse
800 Victoria Place
P.O. Box 247
MONTREAL, Que.
H4Z 1E8
Tel.: (514) 283-8185
or 1-800-361-5367
Fax: (514) 283-3302

Ontario
ISTC
4th Floor
Dominion Public Building
1 Front Street West
TORONTO, Ont.
M5J 1A4
Tel.: (416) 973-ISTC
Fax: (416) 973-8714

Manitoba
ISTC
8th Floor
330 Portage Avenue
P.O. Box 981
WINNIPEG, Man.
R3C 2V2
Tel.: (204) 983-ISTC
Fax: (204) 983-2187

Saskatchewan
ISTC
401 - 119 4th Avenue South
SASKATOON, Sask.
S7K 5X2
Tel.: (306) 975-4400
Fax: (306) 975-5334

Alberta
ISTC
Room 540
Canada Place
9700 Jasper Avenue
EDMONTON, Alta.
T5J 4C3
Tel.: (403) 495-ISTC
Fax: (403) 495-4507

ISTC
Suite 1100
510 - 5th Street Southwest
CALGARY, Alta.
T2P 3S2
Tel.: (403) 292-4575
Fax: (403) 292-4578

British Columbia
ISTC
Suite 900
Scotia Tower
650 West Georgia Street
P.O. Box 11610
VANCOUVER, B.C.
V6B 5H8
Tel.: (604) 666-0266
Fax: (604) 666-0277

Yukon
ISTC
Suite 301
108 Lambert Street
WHITEHORSE, Y.T.
Y1A 1Z2
Tel.: (403) 668-4655
Fax: (403) 668-5003

Northwest Territories
ISTC
10th Floor
Precambrian Building
P.O. Bag 6100
YELLOWKNIFE, N.W.T.
X1A 2R3
Tel.: (403) 920-8575
Fax: (403) 873-6228

HEADQUARTERS

ISTC
1st Floor, East Tower
235 Queen Street
OTTAWA, Ont.
K1A 0H5
Tel.: (613) 952-ISTC
Fax: (613) 957-7942

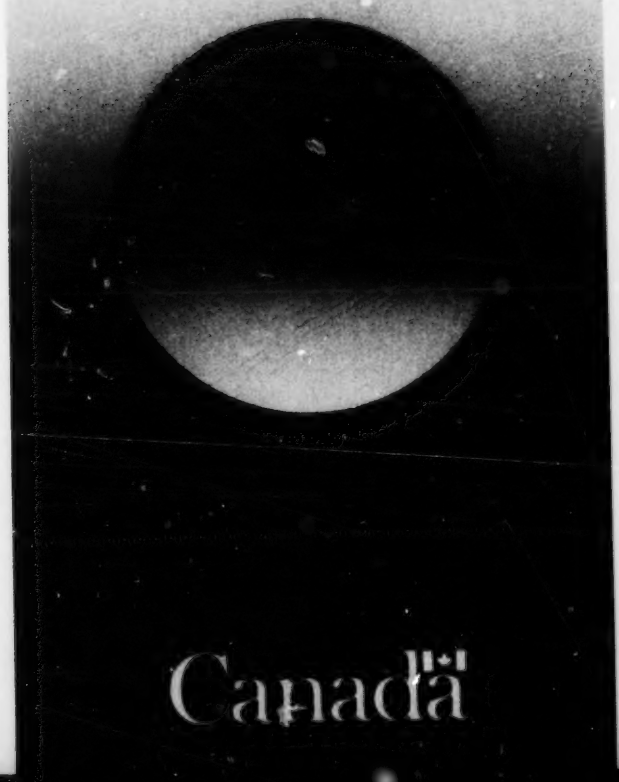
PUBLICATION INQUIRIES

For individual copies of ISTC publications, contact your nearest Business Service Centre. Should you wish to obtain more than one copy, please contact:

Distribution Services
Communications Branch
Industry, Science and Technology Canada
Room 216E, West Tower
235 Queen Street
OTTAWA, Ont.
K1A 0H5
Tel.: (613) 954-5716
Fax: (613) 952-9620

LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

LE JAPON



Canada

La protection de la propriété intellectuelle

Le Japon

Affaires extérieures et Commerce extérieur Canada
Industrie, Sciences et Technologie Canada

©Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1991
N° au cat. C2-187/1991
ISBN 0-662-58631-X
PU 0244-91-03

Avertissement

Les renseignements contenus dans cette publication ne sont donnés qu'à titre indicatif, et ne peuvent ni être cités ni être considérés comme représentant un avis légal. Seuls les textes des lois du Canada et des pays concernés ainsi que les jugements des tribunaux chargés de l'interprétation de ces lois ont une valeur juridique. Les lecteurs sont priés de se référer à l'avis d'un conseiller juridique pour toute évaluation de leur situation légale en matière de propriété intellectuelle.

Les opinions exprimées dans cette publication n'engagent que les auteurs et ne représentent ni les opinions ni les positions du gouvernement du Canada.

Le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie décline toute responsabilité quant à l'exactitude et à l'intégralité des renseignements contenus dans cette publication.

Table des matières

Introduction

La propriété intellectuelle

Qu'est-ce que la propriété intellectuelle ? 3
Pourquoi protéger la propriété intellectuelle ? 3
Comment protéger la propriété intellectuelle ? 4
Brevets d'invention 5
Dessins industriels 9
Marques de commerce 9
Droits d'auteur 9
Secrets industriels et renseignements confidentiels 10
Traités internationaux 10
Ententes de non-divulgation et accords relatifs à un projet 11
Confinement 12

L'expérience japonaise

Introduction 13
Brevets d'invention 13
Contrats 16
Exemples 17

Conclure des accords : aide-mémoire

Ententes de non-divulgation 21
Contrats et accords relatifs à un projet : généralités 22
La propriété intellectuelle dans un contrat 24

Renseignements généraux

Japon 27
Lois 28
Brevets d'invention 29
Dessins industriels 30
Marques de commerce 31
Droits d'auteur 31
Centres de services aux entreprises d'ISTC 31

Introduction

Le présent document a été réalisé avec le soutien de l'initiative du gouvernement du Canada, « Horizon le Monde », en particulier celui du Fonds de coopération scientifique et technologique avec le Japon, un programme d'encouragement à la collaboration canado-japonaise pour les sciences et la technologie (S-T). Ce document est destiné à aider et à orienter les entreprises et les chercheurs conscients des avantages de la collaboration avec le Japon. Une meilleure connaissance des règles et des pratiques qui régissent la propriété intellectuelle au Japon devrait permettre aux Canadiens de prendre des décisions en toute connaissance de cause et de limiter les possibilités de malentendus entre partenaires canadiens et japonais.

L'économie mondiale est en pleine évolution. La mondialisation des marchés, un glissement vers le commerce des produits à forte concentration de savoir et le déclin de la valeur des produits de base dans le commerce font qu'il est aujourd'hui de plus en plus important de renforcer la compétitivité économique avec l'application de la S-T.

Par le passé, sa richesse en ressources naturelles a permis au Canada de bénéficier à la fois d'un fort avantage concurrentiel et de la stimulation nécessaire à sa croissance économique. Bien que les industries d'exploitation des ressources conserveront une place importante dans l'économie canadienne, la compétitivité du Canada dépendra de plus en plus de sa capacité d'appliquer la S-T à ces industries traditionnelles autant qu'aux secteurs de la fabrication de pointe.

Les échanges commerciaux bilatéraux du Canada avec les pays de la région du Pacifique dépassent aujourd'hui ses échanges avec l'Europe. Plus de la moitié de ces échanges avec l'Asie s'effectuent avec le Japon, pays dont le succès économique découle directement de son exploitation de la nouvelle technologie industrielle.

A l'heure actuelle, le degré de collaboration entre le Canada et le Japon en matière de recherche ne correspond ni aux possibilités technologiques du Japon ni à l'importance de ce pays pour le Canada en tant que partenaire commercial. Le Fonds de coopération scientifique et technologique avec le Japon a été créé pour améliorer les compétences scientifiques et technologiques du Canada grâce à une intensification de sa collaboration avec le Japon d'une manière bénéfique aux deux pays. Il a été mis en place afin de promouvoir le développement en commun de la technologie et de favoriser la création d'associations stratégiques dans les secteurs de l'économie canadienne.

De son côté, le Japon a mis en œuvre, ou est en train de mettre en œuvre, des programmes ouverts à la collaboration extérieure, tels le Programme de la science des frontières humaines, le Programme pour les systèmes de fabrication intelligents, le Centre international pour les supraconducteurs à haute température ainsi qu'un certain nombre d'autres programmes d'échanges et de visites de chercheurs.

Dans toute collaboration avec le Japon, ou avec tout autre concurrent national ou international, les entreprises canadiennes doivent soigneusement sélectionner les compétences et les technologies qu'elles communiquent à leurs partenaires. Elles doivent mettre au point des mesures de protection contre les transferts d'information involontaires ou officieux. Autrement dit, ces entreprises doivent protéger la valeur de leur propriété intellectuelle tout en la développant et en la partageant.

La première partie, **La propriété intellectuelle**, décrit quelques-uns des cas typiques pouvant aboutir à la perte de la valeur de l'information issue de la recherche et certains des moyens pour prévenir cette perte. La deuxième partie, **La réalité japonaise**, propose une introduction au système juridique japonais ainsi que d'autres considérations que les sociétés et les chercheurs canadiens devraient tout particulièrement prendre en ligne de compte lorsqu'ils traitent des affaires ou entreprennent des projets de recherche en commun au Japon.

La propriété intellectuelle peut revêtir de nombreuses formes et à chaque cas correspondent des moyens légaux différents pour prévenir la perte de cette propriété. La troisième partie, **Conclure des accords : aide-mémoire**, contient une liste destinée à faciliter le choix des moyens à employer et la préparation d'une consultation avec un conseiller juridique. La quatrième partie, **Renseignements généraux**, donne des références pour trouver de l'information plus détaillée sur la façon de traiter des affaires au Japon, sur les règlements qui régissent les brevets d'invention et le droit d'auteur, ainsi que sur l'aide juridique en matière de brevets.

La propriété intellectuelle

QU'EST-CE QUE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ?

L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) définit la propriété intellectuelle comme « **les droits relatifs : aux œuvres littéraires, artistiques et scientifiques; aux interprétations des artistes interprètes et aux exécutions des artistes exécutants; aux phonogrammes et aux émissions de radiodiffusion; aux inventions dans tous les domaines de l'activité humaine; aux découvertes scientifiques; aux dessins et modèles industriels; aux marques de fabrique, de commerce et de service ainsi qu'aux noms commerciaux et aux dénominations commerciales; à la répression de la concurrence déloyale; et tous les autres droits afférents à l'activité intellectuelle dans les domaines industriel, scientifique, littéraire et artistique** ». Le Canada fait partie des 123 pays membres de l'OMPI, qui est un organisme des Nations Unies.

Bien que la propriété intellectuelle résulte de nombreuses activités, elle a deux ramifications : d'une part, la propriété industrielle qui, d'une manière générale, a trait aux inventions, aux dessins industriels et aux marques de commerce et, d'autre part, le droit d'auteur qui touche les œuvres littéraires, musicales, artistiques, photographiques et cinématographiques ou audiovisuelles ainsi que les programmes d'ordinateur.

Il est impossible de donner une définition universelle des différentes formes de propriété intellectuelle, car aucun traité international ne définit ces notions et parce que les lois diffèrent sur de nombreux points essentiels d'un pays à l'autre. Les considérations qui suivent proposent une introduction générale aux caractéristiques les plus courantes de la propriété intellectuelle.

POURQUOI PROTÉGER LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ?

La protection de la propriété intellectuelle n'est pas une fin en soi. Pour le Canada, ou pour tout autre pays, protéger la propriété intellectuelle est une façon d'encourager la créativité au pays, de faciliter l'acquisition de technologies étrangères ainsi que de donner accès à l'information scientifique et technologique que contiennent des millions de documents de brevets d'invention.

Les brevets d'invention et les autres formes de protection légales de la propriété intellectuelle permettent depuis un siècle aux innovateurs de conserver des droits de propriété sur leurs créations. Incitation à la création et à l'invention, ils encouragent le changement dynamique, le développement et le progrès économique.

Exemple : Une petite entreprise canadienne de recherche vient de mettre au point une technologie utilisant le laser pour coder l'information sur les disques compacts (CD). Bien que cette entreprise ne fabrique pas de disques compacts, elle a fait breveter sa technologie et elle en a accordé la licence d'exploitation dans le commerce à des fabricants. Ainsi, elle touche des redevances d'utilisation sur pratiquement tous les disques compacts vendus dans le monde. Et, parce que cette société a protégé son innovation, elle est capable d'en contrôler l'exploitation et d'en retirer les bénéfices financiers.

Exemple : Northern Telecom a été la première entreprise au monde à prendre conscience des avantages à la portée des utilisateurs de téléphones numériques, et elle a été la première à lancer sur le marché des systèmes de commutation et de transmission numériques. Le fait d'avoir su déterminer les besoins et celui d'avoir fourni aux clients la technologie nécessaire correspondante plusieurs années avant ses principaux

concurrents à l'échelle mondiale ont permis à Northern Telecom de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Et, en ayant protégé la mise au point de sa technologie, cette société profite de tous les avantages d'avoir été la première sur la ligne de départ.

Lorsqu'ils correspondent à une nécessité contemporaine et qu'ils sont appliqués à grande échelle, une invention, une idée ou les résultats de la recherche peuvent rapporter gros. Mais, si la propriété intellectuelle tombe dans le domaine public sans protection légale, elle risque d'être rapidement copiée ou de ne plus pouvoir faire l'objet d'un brevet. La valeur d'une invention est alors perdue pour son auteur, qui risque de ne même pas pouvoir rentrer dans les fonds qu'il a investis en recherche.

En connaissant leurs droits, tous les innovateurs chercheurs, inventeurs, écrivains, concepteurs, artisans ou fabricants ont la possibilité de protéger leur propriété intellectuelle à chacune des étapes de la conception, de la mise au point et de la commercialisation, et de recevoir ainsi leur juste part de ses retombées.

COMMENT PROTÉGER LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ?

D'une manière générale, la protection de la propriété intellectuelle se matérialise sous la forme de **brevets** pour les inventions, d'**enregistrements** pour les marques de commerce et les dessins industriels, de **droits d'auteur** pour les œuvres littéraires et artistiques, de **topographies de circuits intégrés** pour les circuits intégrés (puces) et de **protection des obtentions végétales**. (Remarque : la Loi sur la topographie de circuits intégrés n'était pas encore en vigueur au 1er mai 1991.)

La propriété intellectuelle qui ne tombe pas exactement sous la protection de la propriété industrielle ou de la législation sur le droit d'auteur, par exemple les **secrets industriels** et les **renseignements confidentiels**, peut être protégée par des **ententes de non-divulgation** ou des **accords relatifs à un projet** entre parties. Bien que les lois de certains pays, le Canada compris, peuvent reconnaître des droits de non-divulgation en dehors d'accords officiels, en règle générale le meilleur moyen de protéger les secrets industriels et les renseignements confidentiels est de conclure des accords entre partenaires. Ces accords sont soumis à la législation en vigueur dans le pays où ils sont signés.

Enfin, la propriété intellectuelle peut être protégée par **confinement** : confinement physique de la technologie en limitant son accès ainsi que confinement des idées en restreignant leur divulgation et leur publication. La notion de confinement est exposée plus en détail à la fin de cette partie.

La législation sur la propriété intellectuelle dans chaque pays ne se préoccupe généralement que de ce qui a lieu dans ce pays. Un brevet d'invention ou l'enregistrement d'une marque de commerce ou d'un dessin industriel n'ont d'effet que dans le pays dont l'administration les a entérinés. Une protection doit être obtenue de chaque pays séparément (Le *Traité de coopération en matière de brevets* permet d'accélérer ce processus, voir page 8).

La validité des droits d'auteur d'un canadien s'applique aussi aux pays étrangers signataires de la Convention de Berne ou de la Convention universelle sur le droit d'auteur. Pratiquement tous les pays adhèrent à ces conventions, mais la nature de la protection offerte diffère d'un pays à l'autre. Au Canada et dans un certain nombre d'autres pays, les droits d'auteur peuvent aussi être enregistrés. En effet, bien que les droits d'auteur soient généralement protégés dans la plupart des pays sans formalités particulières, leur enregistrement confère certains avantages à leur propriétaire dans chaque pays où il est effectué, tel que le droit de réclamer un dédommagement en cas de contrefaçon.

La décision de protéger ou non une technologie est très souvent motivée par la valeur qu'un auteur lui attribue ainsi que par les frais à assumer pour la protéger et l'exploiter. Les moyens de protection choisis et l'efficacité de la protection dépendent de la nature de la propriété intellectuelle, des possibilités financières de son propriétaire et de l'application que met l'inventeur à éviter la divulgation de son information.

BREVETS D'INVENTION

(Cette partie propose des renseignements d'ordre général sur les brevets d'invention et sur la marche à suivre pour obtenir un brevet. Elle n'est en aucun cas destinée à remplacer les conseils professionnels détaillés d'un agent de brevets agréé ou d'un avocat spécialisé en brevets sur les problèmes particuliers que pose la protection de l'invention. La partie **Renseignements généraux**, page 27, donne des informations plus détaillées sur les procédures d'obtention d'un brevet et sur les services offerts par le Bureau des brevets, Direction générale de la propriété intellectuelle, Consommateurs et Sociétés Canada.)

Un brevet d'invention est un document délivré par un gouvernement qui garantit un droit légal, décrit une invention et établit un statut juridique aux termes duquel une invention brevetée ne peut être exploitée (fabriquée, utilisée, vendue, importée, etc.) qu'avec l'autorisation du titulaire du brevet. Cette protection n'est valable que pour une durée limitée, en général de quinze à vingt ans. Cependant, la durée de validité d'un brevet et les droits qui lui sont attachés diffèrent d'une juridiction à l'autre. Les brevets sont accordés pour des inventions, c'est-à-dire toutes formes nouvelles et utiles de technique, de procédé, d'appareil, de fabrication ou de composition de matière, ou pour les améliorations nouvelles et utiles qui leur sont apportées.

Au Canada, un brevet d'invention donne à son titulaire le droit d'empêcher d'autres personnes de fabriquer, d'utiliser ou de vendre une invention pendant au maximum vingt ans après qu'une demande de brevet a été déposée, et il est accordé en contrepartie de l'exposé complet et véridique de l'invention. A l'expiration du délai de vingt ans, chacun peut fabriquer, utiliser ou vendre l'invention en question.

Le titulaire d'un brevet d'invention devient ainsi le détenteur d'une « propriété intellectuelle » conçue grâce à un exercice de créativité intellectuelle. Les droits conférés par un brevet canadien s'appliquent à l'ensemble du Canada, mais non aux pays étrangers. Inversement, les brevets étrangers ne protègent pas une invention au Canada.

En dépit des accords internationaux qui traitent de la façon de déposer et de poursuivre les demandes de brevets d'invention, les demandes sont évaluées en fonction des normes de chaque pays. Mais, essentiellement, un brevet exclut qu'une invention brevetée puisse être utilisée par des tiers dans chacun des pays où un brevet lui a été accordé ou a été enregistré. Une invention demeure sans protection dans les pays où un brevet ne lui a pas été accordé, bien qu'elle puisse être protégée d'une autre manière, en tant que secret industriel par exemple.

Le principal marché commercial d'une invention canadienne se trouve parfois dans un ou plusieurs pays étrangers. Les inventeurs canadiens devraient sérieusement prendre en considération le dépôt d'une demande de brevet pour leurs inventions dans tous les pays en cause, d'une part afin de protéger leurs droits en tant qu'inventeurs et, d'autre part, afin de conserver les bénéfices de l'exploitation de leurs inventions dans le commerce.

(Pour la protection à l'étranger, voir Le *Traité de coopération en matière de brevets*, page 8.)

Que peut-on faire breveter ?

Sous le régime de la plupart des législations en matière de brevets, la législation canadienne comprise, une invention, pour être protégée par la loi (autrement dit, pour être brevetable), doit être nouvelle, c'est-à-dire qu'il n'existe aucune indication de sa publication ou de son utilisation dans le public. L'invention ne doit pas être évidente, c'est-à-dire qu'elle ne serait pas venue à l'esprit d'un spécialiste du domaine industriel auquel elle s'applique si on avait demandé à ce spécialiste de résoudre un problème identique. Enfin, on doit pouvoir exploiter cette invention dans l'industrie, c'est-à-dire la fabriquer ou l'utiliser à l'échelle industrielle.

Autrement dit, **pour qu'une invention soit brevetable, elle doit faire la preuve de sa nouveauté, de son apport inventif et de son utilité**.

Pour répondre au critère de nouveauté, le demandeur d'un brevet doit être l'inventeur à l'origine de l'invention ou une personne à laquelle il a cédé ses droits sur l'invention. Un demandeur ne peut obtenir un brevet valide pour une invention qui a déjà été divulguée par un autre inventeur ailleurs dans le monde. De plus, **la publication ou l'utilisation d'une invention par son inventeur pendant plus d'un an avant le dépôt de la demande de brevet, que ce soit dans d'autres brevets, dans des revues, des articles spécialisés ou ailleurs, empêche l'obtention d'un brevet valide au Canada**.

Le critère d'utilité signifie qu'un brevet d'invention n'est accordé qu'à un produit ou à un procédé qui aboutit à quelque chose de fonctionnel ou de pratique. Les principes scientifiques, les théorèmes abstraits, les simples idées ou les méthodes sur la façon de faire des affaires ne sont pas brevetables. Cependant, le dépôt de procédés ou d'inventions qui n'ont pas d'application immédiate dans le commerce n'est pas exclu.

Enfin, pour faire l'objet d'un brevet, une invention doit représenter un développement ou une amélioration qui ne paraîtraient pas d'emblée évidents aux personnes spécialisées dans le domaine technologique auquel elle s'applique. Les changements apportés dans les ateliers et auxquels on s'attend normalement de la part des spécialistes du domaine ne sont pas brevetables.

Agents de brevets agréés

Préparer et mener à bonne fin une demande de brevet d'invention exige une connaissance approfondie de la législation en matière de brevets et des usages du bureau des brevets. Généralement, les inventeurs devraient engager un agent de brevets agréé pour effectuer ces démarches en leur nom. Bien que les inventeurs soient autorisés à préparer et à poursuivre eux-mêmes leurs demandes de brevets, ils risquent de se heurter à des difficultés, à moins qu'ils aient l'habitude des lois et des usages en matière de brevets. Même si un inventeur réussit à obtenir un brevet, ce dernier n'offrira peut-être pas une protection appropriée si la demande n'a pas été rédigée par une personne compétente et expérimentée.

Quand faire une demande de brevet ?

Au Canada, si une demande de brevet doit être déposée, elle doit l'être avant que l'invention ait été publiée ou utilisée dans le public, à moins que la divulgation de l'invention provienne de l'inventeur lui-même, auquel cas la demande de brevet doit être déposée dans l'année qui suit. La législation américaine en matière de brevets exige qu'une demande soit déposée aux États-Unis dans l'année suivant l'exploitation de l'invention dans le commerce aux États-Unis ou la publication de l'invention dans tout autre pays. Ailleurs, dans de nombreux pays européens en particulier, cette période de grâce d'une année n'est pas offerte; ces États exigent qu'une demande de brevet soit déposée avant toute utilisation ou toute publication écrite de l'invention dans n'importe quelle partie du monde (« nouveauté absolue »). **Pour cette raison, il faut veiller à ce qu'une invention demeure entièrement confidentielle jusqu'à ce qu'il**

ait été décidé dans quels pays une demande de brevet sera déposée.

D'un autre côté, une demande de brevet déposée prématurément, alors que l'invention n'est pas encore au point, risque de ne pas inclure certaines des caractéristiques essentielles de cette dernière, et il sera peut-être difficile de les ajouter plus tard à la demande. Le cas échéant, le demandeur risque de devoir renoncer à la demande initiale et d'avoir à déposer une nouvelle demande, ce qui augmentera les frais encourus pour protéger l'invention.

La Loi sur les brevets *du Canada*

Des modifications importantes à la *Loi sur les brevets* sont entrées en vigueur en octobre 1989, modifications destinées à moderniser la législation canadienne en ce domaine et à la rendre plus cohérente avec celle de nos partenaires commerciaux européens. Les principaux aspects de ces récentes modifications sont les suivants :

- **Le système du « premier déposant » a remplacé celui du « premier inventeur »;**
- **Les demandes de brevets sont publiées dix-huit mois après avoir été déposées (« publication anticipée ») et non plus seulement après que le brevet a été délivré;**
- **Les demandes de brevets ne sont plus soumises à l'étape de l'examen jusqu'à ce que ce dernier soit demandé (« examen différé »);**
- **Le Canada a signé le *Traité de coopération en matière de brevets.***

Premier déposant

Sous le régime du système dit du « premier déposant », lorsque plusieurs demandes de brevets pour la même invention sont en instance au même moment, le brevet est accordé au premier demandeur pour cette invention et non au demandeur qui en est le premier inventeur. Le système précédent, dit du « premier inventeur », était extrêmement lourd car le bureau des brevets devait déterminer quelle invention avait été créée la première, ce qui aboutissait souvent à des contentieux aussi longs qu'onéreux.

Pratiquement tous les pays appliquent aujourd'hui le système du « premier déposant », les États-Unis étant la seule exception notable.

Publication anticipée

Sous l'ancien système, le bureau des brevets ne publiait la description d'un brevet, ou il ne la communiquait au grand public, qu'après que le brevet avait été accordé. Les dispositions de la Loi révisée prévoient que le public peut examiner toute demande de brevet dix-huit mois après son dépôt.

Grâce à la publication anticipée des demandes de brevets, le public et, en particulier, les petites et moyennes entreprises ont beaucoup plus rapidement accès aux renseignements sur les nouvelles technologies. La législation canadienne en matière de brevets continue à protéger les droits de l'inventeur, mais elle est maintenant en mesure de mieux répondre aux autres fonctions primordiales du système des brevets : accélérer la diffusion des idées nouvelles dans le public et encourager d'autres innovations.

Examen différé

Avant les modifications apportées à la *Loi sur les brevets*, chaque demande de brevet déposée devait être examinée. Depuis octobre 1989, le Bureau des brevets ne procède plus à un examen que si on le lui réclame, jusqu'à sept ans après le dépôt de la demande. Si, à l'expiration de ce délai, un examen n'a pas été réclamé, la demande de brevet ne sera jamais examinée et elle n'aboutira jamais à un brevet.

Cette disposition permet à un demandeur de protéger sa priorité et ses droits à un brevet, ainsi que d'accorder une protection, pendant qu'un programme d'entreprise ou que des possibilités de marché sont à l'étude.

Le demandeur peut alors décider si l'invention justifie le temps et l'investissement financier nécessaires pour la faire breveter.

Le Traité de coopération en matière de brevets

Le *Traité de coopération en matière de brevets*, administré par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle à Genève, en Suisse, est entré en vigueur au Canada le 2 janvier 1990. Ce traité réglemente les exigences de forme que les demandes internationales doivent respecter, et il permet aux inventeurs canadiens de protéger leurs inventions plus facilement et à frais moindres.

Avec une seule demande internationale déposée au Canada, les inventeurs peuvent maintenant entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir la protection d'un brevet dans les 50 pays membres, dont les États-Unis, le Japon et la plupart des pays de la Communauté européenne. La demande peut être déposée par les citoyens ou les résidents de chacun des pays signataires du traité au bureau national des brevets de leur pays.

La demande internationale est alors soumise à une **recherche internationale** effectuée par l'un des principaux bureaux des brevets. Le demandeur reçoit un **rapport de recherche internationale** accompagné d'une liste de documents sur des brevets pouvant avoir une influence sur le fait que son invention est brevetable ou non. Si le rapport indique clairement qu'un brevet ne lui sera probablement pas accordé dans les pays de son choix, le demandeur peut alors décider de retirer sa demande.

Vingt mois après le dépôt de la demande internationale (ou, si une demande déposée antérieurement dans un autre pays a préséance, vingt mois après la date de la demande déposée la première), le demandeur doit adresser la traduction de sa demande à chaque bureau national concerné dans la langue officielle de ce bureau et régler les taxes qui y sont habituellement perçues.

Ce délai est prolongé de dix mois si le demandeur sollicite un **rapport international préliminaire**. Préparé par l'un des principaux bureaux des brevets, ce document donne un avis préalable et sans engagement sur les possibilités de faire breveter l'invention annoncée.

La procédure qui découle du *Traité de coopération en matière de brevets* offre de nombreux avantages pour un demandeur, pour les bureaux des brevets et pour le grand public :

- Le demandeur dispose de plus de temps pour décider s'il sollicitera une protection dans des pays étrangers, engagera un agent de brevets local dans chaque pays, préparera les traductions et réglera les taxes imposées par chaque pays. Si la demande internationale est déposée dans la forme prescrite, elle ne peut être légalement rejetée par aucun des bureaux touchés. En se fondant sur le rapport de recherche internationale, le demandeur peut évaluer les possibilités de faire breveter l'invention.

- Le travail de recherche et d'examen des bureaux nationaux des brevets est considérablement allégé grâce au rapport de recherche internationale et au rapport international préliminaire qui sont joints à chaque demande internationale. Au Canada, comme dans de nombreux autres pays, c'est le temps nécessaire pour qu'une demande de brevet parvienne à l'étape de l'examen qui ralentit le processus. Souvent, le brevet est délivré dès que cet obstacle est surmonté.

- Comme chaque demande internationale et le rapport de recherche internationale qui l'accompagne sont publiés, le public peut donner un avis bien fondé sur les possibilités de faire breveter l'invention annoncée.

DESSINS INDUSTRIELS

Au Canada, un **dessin industriel** que l'on peut faire enregistrer est une forme, un modèle, une configuration ou une décoration originaux appliqués à un article de fabrication qui plaisent à l'oeil et qui n'ont qu'une valeur visuelle, comme la forme d'une table ou la décoration sur le manche d'une cuillère. Les caractéristiques fonctionnelles ou utilitaires peuvent ne pas faire l'objet d'un dessin industriel, mais elles peuvent faire celui d'une demande de brevet d'invention.

La validité d'un dessin industriel est de cinq ans. Elle est renouvelable pour cinq ans au maximum. Si le dessin a été publié au Canada, il ne peut être enregistré que dans les douze mois qui suivent la date de sa publication.

Comme le Bureau du droit d'auteur et des dessins industriels doit effectuer des recherches et procéder au traitement et à l'examen de la demande avant de pouvoir l'enregistrer, il est important, au moment de son dépôt, de prévoir suffisamment de temps pour ces formalités. La plupart des demandes d'enregistrement de dessins industriels sont effectuées par l'intermédiaire d'un agent de brevets agréé.

MARQUES DE COMMERCE

Une **marque de commerce** est un mot, un symbole, une illustration ou la combinaison de ces trois éléments qui permettent de distinguer les produits ou les services d'une personne ou d'un organisme des autres produits ou des autres services sur le marché.

Une marque de commerce enregistrée donne à son propriétaire les droits exclusifs de son utilisation au Canada pendant quinze ans à partir de sa date d'enregistrement. Ce dernier peut être renouvelé indéfiniment tous les quinze ans.

Bien qu'il ne soit pas obligatoire d'enregistrer une marque de commerce, il est fortement conseillé de le faire; celle-ci constitue de prime abord la preuve de la propriété d'une marque, et elle bénéficie d'une protection à l'échelle du pays. Les marques de commerces non enregistrées n'offrent qu'une protection locale. Lorsque des produits ou des services sont diffusés à l'étranger, il faut envisager de faire aussi enregistrer sa marque de commerce dans chacun des pays touchés.

Au Canada, les demandes d'enregistrement d'une marque de commerce sont déposées auprès du Registraire des marques de commerce. Chacun peut déposer une demande d'enregistrement. Toutefois, il est conseillé de faire appel à un agent spécialisé et agréé auprès du Bureau canadien des marques de commerce. La préparation d'une demande d'enregistrement peut s'avérer compliquée et ce dernier implique l'attribution d'un droit reconnu par le Bureau canadien des marques de commerce. Il est vivement recommandé de retenir les services d'un agent agréé pour faire enregistrer une marque de commerce à l'étranger.

DROITS D'AUTEUR

Le **droit d'auteur**, ou droit de produire ou de reproduire une œuvre, signifie que seul son propriétaire peut la produire ou la reproduire ou autoriser une autre personne à le faire. Ce droit inclut généralement le droit exclusif de publier, de produire, de traduire ou de reproduire une œuvre, ou de la représenter en public. En dehors d'un accord contraire, les droits d'auteur sur une œuvre créée par un employé appartiennent automatiquement à l'employeur.

Dans pratiquement tous les pays, la législation prévoit que la protection des droits d'auteur n'est soumise à aucune formalité, autrement dit, la protection du droit d'auteur commence dès que l'œuvre est créée. Mais il est souvent judicieux de faire enregistrer ses

droits d'auteur. Un certificat d'enregistrement fournit la preuve que la personne enregistrée est propriétaire des droits d'auteur. Il peut être présenté aux tribunaux pour établir la preuve de la propriété.

A quelques exceptions près, la protection du droit d'auteur au Canada couvre la durée de la vie de l'auteur et une période de cinquante ans après sa mort. Le droit d'auteur s'applique aux œuvres créées par un auteur, dont les livres et autres écrits, les œuvres musicales, les sculptures, les peintures, les photographies, les films, les enregistrements vidéo, les dictionnaires et les encyclopédies. Dans le domaine de la recherche, les droits d'auteur protègent d'abord les croquis, les formules et les documents écrits comme les livres, les cahiers, les comptes rendus de laboratoire, les notes et les données techniques qui sont l'œuvre originale de leur auteur.

Les programmes d'ordinateur, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont emmagasinés, sont protégés par le droit d'auteur canadien en tant qu'œuvres littéraires. Ce droit s'applique aussi aux organes à l'aide desquels des sons peuvent être reproduits mécaniquement, tels que les disques, les disques compacts (CD), les cassettes et les bandes.

La législation sur le droit d'auteur est destinée à protéger une œuvre contre toute copie ou reproduction non autorisée, mais elle n'empêche ni la création simultanée d'une œuvre exactement semblable ni l'utilisation des idées contenues dans une œuvre qui fait déjà l'objet de droits d'auteur. Par exemple, la production musicale d'Andrew Lloyd Webber, *Le fantôme de l'opéra*, et le film muet de 1925 avec Lon Chaney sont tous deux fondés sur le roman de Gaston Leroux sur l'Opéra de Paris. Pour qu'une œuvre soit protégée par des droits d'auteur, ce ne sont pas les idées qu'elle contient qui doivent être originales mais la façon dont l'idée ou la pensée est exprimée.

SECRETS INDUSTRIELS ET RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS

Sans un accord écrit, le propriétaire de renseignements confidentiels ou de secrets industriels dans une juridiction peut avoir des difficultés à éviter que ces renseignements soient utilisés abusivement dans une autre juridiction, car ils sont alors soumis à la législation intérieure de la juridiction où ils sont utilisés. La notion de renseignements confidentiels et la protection à laquelle ils ont droit diffèrent considérablement d'un pays à l'autre.

Certaines juridictions considèrent que les renseignements confidentiels sont une propriété de fait à la condition qu'ils soient explicites et précis, qu'ils ne relèvent pas du domaine public et que leur propriétaire en retire un bénéfice. Le propriétaire de ces renseignements peut avoir à démontrer qu'il a pris les précautions nécessaires pour éviter que ceux-ci soient divulgués, par exemple que des documents étaient dûment intitulés « confidentiels » ou qu'ils étaient gardés sous clé.

Il n'existe pas de définition universellement reconnue des renseignements confidentiels, et aucune convention internationale ne traite spécifiquement de leur cas. Des contrats écrits sont donc particulièrement importants dans toute entreprise en collaboration pour définir ce qui constituera des renseignements confidentiels et pour régir les relations entre parties à leur sujet.

TRAITÉS INTERNATIONAUX

Le Canada a signé un certain nombre de traités internationaux sur la propriété intellectuelle. Ces traités permettent l'application des droits reconnus dans un pays à un contexte international. Le domaine des droits d'auteur et les droits garantis par le *Traité de coopération en matière de brevets* pour déposer un brevet dans plusieurs pays à la fois en sont deux exemples. En général, les

traités internationaux permettent au résident d'un pays de déposer un brevet d'invention ou d'enregistrer des droits d'auteur, une marque de commerce ou un dessin industriel dans un autre pays en appliquant les mêmes modalités et aux mêmes conditions qu'un résident de cet autre pays. Pour les brevets d'invention, la Convention de Paris accorde les mêmes droits de priorité aux demandeurs étrangers qu'aux demandeurs résidents.

Bien que la notion de brevet soit reconnue pratiquement partout, la nature des brevets, les formalités de dépôt et les droits qui leur sont attachés diffèrent considérablement d'un pays à l'autre. De plus, toutes les exigences formulées dans une demande de brevet peuvent ne pas être acceptées par tous les pays. Enfin, le champ d'application des lois régissant la propriété et l'exploitation en commun d'une invention et la mise à exécution de ces lois ne sont pas identiques dans tous les pays. La situation est encore plus floue en ce qui touche les renseignements confidentiels. Aucun traité international n'aborde précisément la façon de protéger des renseignements en dehors de la juridiction de la résidence habituelle d'un inventeur ou d'un chercheur. Les accords bilatéraux se servent souvent de la définition de la propriété intellectuelle donnée par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

Il est important pour les parties qui s'engagent à la collaboration internationale de traiter des questions fondamentales que pose la propriété intellectuelle dans des accords écrits. Par exemple, quel genre de propriété intellectuelle l'accord couvre-t-il ? Qui en est propriétaire ? Quelles sont les modalités pour accorder une licence ou une licence réciproque de la propriété ? Sans un accord de ce genre, tous les participants à une entreprise en collaboration sont à la merci des différents systèmes juridiques nationaux incarnés par les collaborateurs et les pays dans lesquels ils travaillent ou font des affaires, ou ils n'ont aucune protection.

ENTENTES DE NON-DIVULGATION ET ACCORDS RELATIFS À UN PROJET

On peut concrétiser une propriété intellectuelle, et on peut perdre des droits exclusifs de propriété intellectuelle, dans différentes circonstances, y compris les projets de recherche commune, les programmes ou les ateliers d'échanges et les stages d'études. Quelles que soient les circonstances en cause, mieux vaut aborder franchement les questions de propriété intellectuelle et signer les accords qui s'imposent dès le début de toute entreprise en collaboration.

Ententes de non-divulgation

Une entente de non-divulgation, ou accord de confidentialité, devrait permettre de faciliter l'échange de renseignements en toute liberté, de façon à ce que des collaborateurs qui se proposent d'entreprendre un projet de recherche puissent, par exemple, décider si le projet est réalisable, engager un expert-conseil pour faire une étude de marché, ou exposer le projet à un investisseur qui pourrait le financer, sans en compromettre le secret et risquer ainsi de ne plus pouvoir déposer de brevets.

Une entente de non-divulgation devrait établir le genre de renseignements confidentiels à échanger, déterminer le délai de non-divulgation nécessaire, préciser les exclusions et les limites à la confidentialité et confirmer que cet échange de renseignements ne confère pas le droit d'utiliser cette information.

Accords relatifs à un projet

Un accord relatif à un projet devrait comprendre des modalités semblables à celles d'une entente de non-divulgation et traiter de la question de savoir à qui appartient la propriété intellectuelle. Devrait-elle être exclusive ou commune ? Si elle est commune, quels seront les droits de chaque propriétaire et ses possibilités d'accorder des licences, d'utiliser la technologie ou de faire respecter ses droits vis-à-vis de tiers ? Quelle est la durée du projet ? Dans quelle mesure chaque propriétaire est-il tenu d'aviser les autres

participants au projet des demandes de brevets déposées ?

La troisième partie, Conclure des accords, donne une liste aide-mémoire des considérations à prendre en ligne de compte dans les ententes de non-divulgation et les accords relatifs à un projet.

CONFINEMENT

Le confinement — confinement physique de la technologie en limitant son accès et confinement des idées en restreignant leur publication — est une autre façon de protéger la propriété intellectuelle. L'objet du confinement n'est pas d'empêcher la diffusion de la connaissance, mais d'éviter une divulgation qui fasse courir le risque à la propriété intellectuelle de ne plus pouvoir être protégée en tant que renseignements confidentiels ou matière brevetable.

La façon la plus simple de protéger des droits de propriété intellectuelle, en particulier avant qu'une demande de brevet d'invention soit déposée, est de ne dévoiler que les renseignements nécessaires sur la base d'un accès sélectif. Un libre échange de renseignements entre collègues s'effectue souvent au bénéfice de chacun, mais il arrive aussi que cet échange se solde par la perte de droits sur une propriété intellectuelle et même, parfois, que des collègues détournent carrément des connaissances à leur profit.

La valeur d'une technologie dans le commerce peut directement dépendre de la façon dont un inventeur ou une équipe de chercheurs sont capables d'éviter à cette technologie d'être divulguée sans discrimination et d'être utilisée par des tiers. Les collègues et les employés devraient recevoir une formation à ce sujet, et leur attention devrait être attirée sur ces questions. Des ententes de non-divulgation, ou accords de confidentialité, devraient être envisagés entre membres d'une équipe de recherche autant qu'à l'égard de tiers.

Les articles décrivant l'objet de la recherche dans un accord, le sujet des entretiens projetés pour des séminaires et d'autres domaines similaires devraient être étudiés au préalable avec des collègues connaissant la technologie en cause (peut-être un comité formé de dirigeants et de collaborateurs), puis avec un agent de brevets ou un conseiller juridique, afin d'éviter que la recherche soit divulguée prématurément. Des raisons légales autant que des raisons commerciales peuvent justifier de différer cette divulgation. Dans bien des cas, une divulgation peut avoir pour résultat qu'un propriétaire ne puisse plus obtenir la protection d'un brevet d'invention ou que l'on ne puisse plus protéger une information en tant que précieux savoir-faire qui pourrait faire l'objet d'une licence.

En plus de les soumettre à la règle de l'accès sélectif, tous les documents — comptes rendus de laboratoire, croquis, rapports, dossiers de recherche, logiciels — devraient être clairement désignés comme confidentiels. Dans ce but, on pourrait utiliser un timbre en caoutchouc indiquant, par exemple, « Confidentiel, propriété de Recherches XYZ, Ltée, toute reproduction ou utilisation interdite sans l'autorisation préalable de Recherches XYZ, Ltée ». Bien entendu, cette suggestion et toutes les suggestions pour protéger la propriété intellectuelle devraient être examinées avec un agent de brevets ou un conseiller juridique afin de les adapter à chaque cas particulier.

Lorsqu'il est nécessaire de dévoiler des renseignements confidentiels et qu'aucun contrat écrit ne lie les parties, le récipiendaire de ces renseignements doit être clairement prévenu de leur nature confidentielle, de préférence par écrit, avant ou au moment de les recevoir. Lorsque des renseignements sont divulgués, il faut s'assurer du suivi des documents confidentiels, garder trace des personnes qui en ont reçu un exemplaire et exiger que tous les exemplaires soient retournés.

L'expérience japonaise

INTRODUCTION

Les différences qui séparent les systèmes juridiques du Canada et du Japon peuvent causer des difficultés dans les entreprises en collaboration entre les deux pays. Les domaines traités ici — publication anticipée des demandes de brevets, retards dans l'examen des brevets et « brevets dérivés » ou « prolifération des brevets » — ont déjà fait l'objet de nombreux commentaires et de bien des préoccupations de la part des pays qui collaborent avec le Japon.

Depuis quelque temps, le Japon s'efforce de calmer les inquiétudes soulevées par son système des brevets. Par exemple, à la suite de ses négociations commerciales avec les États-Unis, ce pays a entrepris de réviser les structures de son administration qui ont des répercussions négatives sur les relations commerciales. Il est encore trop tôt pour savoir si ces efforts aboutiront à une meilleure protection de la propriété intellectuelle étrangère au Japon.

Les législations canadienne et japonaise peuvent se ressembler sur papier, mais des différences frappantes les séparent dans la pratique. Au Japon, les chercheurs et les entrepreneurs canadiens ne bénéficient pas d'une protection équivalente à celle offerte par la même réglementation au Canada. Il est important que les chercheurs et les organismes canadiens ne se fient pas seulement à l'apparence du système des brevets japonais, mais qu'ils prennent aussi en considération les applications de ce système dans la réalité.

Toutes les personnes qui ont besoin de faire protéger des droits de propriété intellectuelle au Japon, depuis les chercheurs qui se réunissent pour signer une entente de non-divulgation jusqu'aux participants à des négociations commerciales plus structurées qui mettent en jeu des risques importants de profits ou de pertes, devraient s'attacher les services d'un avocat dont la pratique est reconnue au Japon et qui connaît à la fois le système japonais et celui des pays occidentaux.

D'un bout à l'autre, ce guide insiste sur le fait que le meilleur moyen de traiter des questions de propriété intellectuelle est de négocier des contrats dès le début d'une entreprise en collaboration. Des contrats écrits sont importants dans tout contexte international, mais ils le sont encore plus entre le Canada et le Japon compte tenu des divergences entre les lois des deux pays et, surtout, des différences dans la mise en application de ces lois.

Cette courte initiation au système juridique japonais met en exergue certains des aspects de ce système qui peuvent prêter à confusion et ouvrir la voie à des malentendus ou à des conflits s'ils ne sont pas pris en considération à l'aube de toute entreprise en collaboration. La solution est d'établir un bilan de sa propre situation avant de se lancer dans une entreprise en commun autrement dit, de comprendre le fonctionnement du système japonais, puis de l'utiliser au mieux de ses intérêts.

BREVETS D'INVENTION

Bien que le système des brevets du Canada et celui du Japon tendent à se rapprocher, comme le démontre la décision du Canada d'adopter le système du « premier déposant » et de publier les demandes de brevets dix-huit mois après leur dépôt, les objectifs sous-jacents à chacun des systèmes sont fondamentalement différents.

L'objectif du système japonais est de révéler et de divulguer la technologie le plus efficacement possible, et de protéger les droits individuels de propriété intellectuelle.

Publication anticipée des demandes de brevets

Comme celle de nombreux pays, dont le Canada depuis l'entrée en vigueur des modifications apportées à la *Loi sur les brevets* en octobre 1989, la législation japonaise en matière de brevets exige la publication de toutes les demandes de brevets dix-huit mois après leur dépôt afin que les concurrents puissent prendre connaissance de leur objet. Cependant, bien qu'une demande de brevet déposée au Canada soit elle aussi soumise à publication dix-huit mois après la date de son dépôt (ou toute date prioritaire dans un pays étranger en application de la Convention de Paris), jusqu'à maintenant ces renseignements ne sont disponibles qu'auprès du Bureau canadien des brevets.

« Le système des brevets japonais et celui des pays occidentaux sont marqués par de profondes différences. Le but des systèmes occidentaux est de protéger et de récompenser les entrepreneurs indépendants et les entreprises innovatrices tout en encourageant l'invention et le progrès des applications de la connaissance. Le système japonais vise le partage de la technologie, non sa protection. En fait, il sert un objectif national plus vaste : la diffusion rapide du savoir-faire technologique entre concurrents d'une manière qui prévienne les litiges, encourage la collaboration à grande échelle et qui stimule l'industrie ainsi que l'économie japonaises.

« Cette attitude est parfaitement cohérente avec l'ensemble du caractère de la culture japonaise qui met l'accent sur l'harmonie, la collaboration et la hiérarchie. »

Donald M. Spero, *Harvard Business Review*, septembre-octobre 1990.

Au Japon, les renseignements contenus dans une demande de brevet sont publiés dans un périodique, ce qui permet à la fois de diffuser de l'information plus largement et de faciliter la tâche d'un concurrent qui veut utiliser ou améliorer une invention, ou déposer un brevet dérivé de cette invention. Les entreprises japonaises étudient soigneusement la publication des demandes de brevets, pour se tenir au courant de ce que font les autres entreprises et pour employer toute l'information disponible le plus tôt possible.

Retards dans l'examen des brevets

Dans le système canadien comme dans le système japonais, les demandes de brevets sont publiées dix-huit mois après leur dépôt.

Cependant, au Japon, les brevets sont rarement accordés dans les dix-huit mois qui suivent le dépôt de leur demande par manque d'un nombre suffisant d'examinateurs. Avant qu'un brevet soit effectivement délivré au Japon, il peut être extrêmement difficile de faire respecter les droits théoriquement prévus par la loi et, en particulier, d'empêcher l'utilisation abusive d'une invention par des tiers. La durée de validité d'un brevet au Japon ne pouvant dépasser vingt ans à partir de la date de sa première demande, les retards apportés à la délivrance d'un brevet abrègent aussi la durée réelle de validité du brevet.

Les Japonais admettent qu'il s'agit là d'une lacune de leur système. Dans le cadre de la révision des structures de l'administration japonaise qui ont des répercussions négatives sur les relations commerciales, ils ont promis d'essayer d'augmenter leur nombre d'examinateurs afin d'abréger les délais de délivrance des brevets.

« Brevets dérivés » ou « prolifération des brevets »

En règle générale, les brevets japonais sont beaucoup plus étroitement délimités que les brevets canadiens. Au Japon, des brevets sont souvent accordés pour des modifications apportées à un autre brevet, ce qui n'est normalement pas autorisé par l'usage en

matière de brevets au Canada et dans l'ensemble des pays occidentaux. Cette pratique ouvre la voie à celle des « brevets dérivés » ou de la « prolifération des brevets ».

La publication anticipée des demandes de brevets révèle l'objet d'un brevet aux concurrents qui, souvent, peuvent lui apporter suffisamment de changements mineurs pour déposer toute une gamme de brevets pour des améliorations découlant du brevet de base. Une fois que ce dernier a été ainsi « dérivé » ou « proliféré », il est pratiquement impossible à quelqu'un qui souhaite l'utiliser d'en obtenir une licence d'exploitation sans obtenir aussi celle de tous les brevets qui en découlent.

A cet usage correspond une différence fondamentale sur la valeur attachée à un brevet. Dans l'esprit japonais, le nombre de brevets déposés peut avoir autant d'importance que la matière brevetée. Alors que les Occidentaux vont d'abord estimer la valeur d'un brevet par rapport à la somme de connaissance qu'il comporte, les Japonais attribuent une valeur symbolique bien supérieure au document en lui-même. Ces derniers se sentiront mal à l'aise, par exemple, si on les aborde avec une idée pour laquelle on ne possède pas de brevet.

Dans l'optique japonaise, une matière qui ne jouit pas de la protection d'un brevet demeure ambiguë, puisque ni l'invention ni la protection à laquelle elle a droit n'a été clairement définie. Au Japon, la protection d'un brevet est beaucoup plus convaincante que, par exemple, celle d'une entente de non-divulgation.

Si vous entreprenez des négociations à l'issue d'une entreprise en commun pour déterminer comment répartir les droits sur la propriété intellectuelle élaborée en groupe, vous risquez d'entendre vos partenaires japonais avancer que le fait de posséder un plus grand nombre de brevets leur confère plus de droits et qu'ils doivent en recevoir la juste compensation, soit dans la façon dont les marchés mondiaux seront partagés, soit en redevances d'exploitation proportionnelles à ces droits.

Exemple : Une équipe de chercheurs canadiens et une équipe de chercheurs japonais se réunissent pour discuter des possibilités d'une entreprise en commun. Les chercheurs canadiens n'ont pas déposé de demande de brevet, mais ils disposent d'une information qu'ils mettent au point depuis dix ans. De son côté, l'équipe de chercheurs japonais se présente avec 125 demandes de brevets en cours. En dépit du fait que les trois-quarts de ces brevets aient trait à une information que les Canadiens et le système des brevets canadien considèrent de notoriété publique, donc non brevetable, les Canadiens se retrouvent en position d'infériorité simplement à cause des différences de valeur entre les parties.

Cependant, par le biais de négociations et de contrats, des usages comme les « brevets dérivés » ou la tendance prolifique des Japonais à déposer des demandes de brevets peuvent se retourner en faveur d'un chercheur étranger. Un chercheur canadien disposant de ressources limitées qui collabore avec un établissement japonais peut logiquement s'attendre à ce que cet établissement dépose un grand nombre de demandes de brevets au Japon comme à l'étranger sur le sujet de la collaboration, un nombre bien plus élevé que celui qu'un chercheur canadien pourrait déposer par lui-même. Si le contrat relatif au projet spécifie bien que chaque partie doit révéler à l'autre partie toutes les demandes de brevets qu'elle dépose dans le domaine de la recherche, et si ce contrat est explicite quant aux questions de propriété de ces brevets ainsi que de leur exploitation dans le commerce, un chercheur canadien a toutes les chances de récolter au bout du compte les avantages que peuvent procurer de multiples demandes de brevets.

CONTRATS

En Amérique du Nord, il est généralement entendu que toutes les modalités d'un contrat sont stipulées dans son document écrit. Un contrat canadien caractéristique énumère toutes les éventualités possibles et les responsabilités de chaque partie dans le cas où ces éventualités se produiraient.

Par contre, le contrat que deux sociétés japonaises signeront sera généralement court et malléable. Il n'engage les deux parties qu'à atteindre le succès et leur satisfaction réciproques, quelle que soit l'évolution des circonstances pendant sa validité.

Un contrat en lui-même est considéré plutôt comme un document symbolique. Les parties ont conclu un accord sur un sujet particulier, mais les modalités précises de cet accord pourront être définies plus tard et, si nécessaire, celles-ci pourront être modifiées compte tenu des circonstances. Ceci peut se révéler à la fois un avantage et un handicap pour un Nord-Américain.

Dans l'esprit d'un Nord-Américain ou d'un Européen, un contrat est un contrat. La signature d'un contrat stipulant la livraison de 20 000 pièces à 2,95 $ signifie que ces pièces doivent être livrées au prix indiqué dans le contrat, même si celui de l'acier quadruple entre la date de la signature du contrat et celle de la livraison des pièces. Le contrat doit être honoré sinon le signataire peut s'attendre à être traîné en justice pour rupture de contrat. Dans la législation occidentale, seules des circonstances exceptionnelles peuvent être invoquées pour rompre un contrat. Cependant, même si les Canadiens n'envisageaient pas de demander à un partenaire de réviser un contrat dans des circonstances similaires au Canada, ils doivent garder à l'esprit qu'un partenaire japonais peut fort bien être prêt à prendre une telle révision en considération.

Si la même situation se produit au Japon, c'est-à-dire si le prix du produit brut nécessaire au fournisseur augmente, les deux parties décideront vraisemblablement d'un commun accord que le contrat n'est plus réciproquement bénéfique compte tenu de l'évolution des circonstances sur lesquelles il repose. Les parties au contrat s'efforceront de mettre au point de nouvelles modalités pour que les pertes éventuelles soient minimisées en étant réparties entre les parties plutôt qu'entièrement assumées par l'une d'elle. En d'autres termes, mieux vaut partager les pertes pour partager aussi les bénéfices.

Au Japon, il est très rare qu'un litige à propos d'un contrat aboutisse devant les tribunaux. La plupart du temps, les litiges sont résolus en se fondant sur la conviction générale que « Mieux vaut partager les pertes... ». Souvent, une intervention extérieure, par exemple celle d'une filiale, d'un fournisseur, d'une banque ou d'une autre société du même conglomérat, apportera une aide directe ou proposera une orientation pour résoudre le problème. Contrairement au contexte nord-américain, dans lequel l'issue juridique est naturelle, la culture japonaise considère le fait d'avoir à entreprendre une action en justice comme un échec personnel. Au Japon, un procès entre partenaires en affaires est perçu en premier lieu comme l'indication qu'une entreprise en collaboration a été établie sur de mauvaises bases, puis comme celle de la trop forte obstination de l'un des partenaires ou de son refus d'accepter des compromis.

Enfin, en négociant une entente de non-divulgation avec une entreprise japonaise, il est important de comprendre qu'il y a une différence entre la notion de confidentialité en Occident et au Japon. En général, la notion occidentale est beaucoup plus stricte que la notion japonaise. Les renseignements divulgués à une entreprise japonaise sous le sceau du secret peuvent être échangés avec des entreprises affiliées d'une façon beaucoup plus libérale que celle à laquelle un Occidental s'attend. Pour les Japonais, cet échange de renseignements avec

une société affiliée ne brise absolument pas une entente de non-divulgation. Une fois de plus, ceci met en exergue le fait que les Occidentaux qui travaillent au Japon doivent s'attacher les services de spécialistes connaissant bien la culture de ce pays et le comportement des Japonais en affaires.

Les exemples suivants illustrent certains des risques encourus par la propriété intellectuelle dans les entreprises canado-japonaises et quelques-unes des façons de protéger cette propriété. Ces exemples décrivent des situations réelles, mais les personnes et les circonstances sont fictives.

EXEMPLES

I *Copropriété de brevets*

M. Tremblay, chercheur canadien, conclut un accord de recherche en collaboration sur les anticorps monoclonaux avec le chercheur japonais M. Sato. Par écrit, ces chercheurs s'entendent sur le fait qu'ils se tiendront mutuellement au courant de toutes les demandes de brevets que chacun d'eux déposera en ce domaine pendant toute la durée de leur collaboration, puis pendant un nombre d'années déterminé après l'expiration de leur accord. De plus, ils s'accordent sur le fait que tous les brevets que l'un ou l'autre déposera pendant la validité du contrat leur appartiendront en copropriété et que ces brevets ne pourront être exploités dans le commerce qu'avec leur double consentement.

Pendant la durée de leur collaboration, M. Sato dépose un grand nombre de demandes de brevets au Japon et ailleurs dans le monde. M. Tremblay adopte une attitude typiquement nord-américaine et il ne dépose de demandes de brevets qu'au Canada et aux États-Unis. Compte tenu de la longueur des procédures d'approbation réglementaires dans ces deux pays, le produit breveté a peu de chances d'être lancé sur le marché pendant la durée de validité des brevets canadiens et américains.

MM. Sato et Tremblay doivent s'accorder sur les modalités de toutes les licences obtenues puisqu'ils sont copropriétaires de chacun des brevets japonais, nord-américains, européens, autres. Finalement, en dépit du temps nécessaire pour accorder une licence en Amérique du Nord, M. Tremblay se retrouve en bonne position pour recueillir le fruit de sa collaboration avec M. Sato, une position bien meilleure que s'il n'avait compté que sur les brevets qu'il possède au Canada et aux États-Unis.

Conclusion :

Comme les Japonais ont tendance à déposer de nombreuses demandes de brevets, il est important de faire en sorte qu'un partenaire japonais soit tenu par les modalités d'un contrat de révéler ces demandes. Un accord écrit doit traiter de la question de propriété ou de copropriété des brevets et définir clairement la notion de copropriété selon les modalités du contrat.

II *Ententes de non-divulgation*

MM. Tremblay et Sato étudient des possibilités de recherche dans le domaine des anticorps monoclonaux. M. Tremblay décrit à M. Sato les trois secteurs dans lesquels ses recherches ont été infructueuses, et ces chercheurs envisagent la possibilité de collaborer dans un quatrième secteur.

Les travaux de recherche de M. Sato sont financés par une entreprise privée. Avec les chercheurs de cette dernière, M. Sato examine ses travaux et les possibilités qu'ils ouvrent sur de futurs projets, y compris celui de sa collaboration envisagée avec M. Tremblay. A partir de ces renseignements, son entreprise est capable de réorienter ses propres travaux de recherche dans le sens suggéré par M. Tremblay, de diminuer le montant qu'elle consacre à la recherche et,

vraisemblablement, d'atteindre les objectifs de sa recherche (et ceux de M. Tremblay !) beaucoup plus rapidement.

MM. Tremblay et Sato n'étant pas liés par une entente écrite sur la confidentialité des travaux de M. Tremblay, il sera sans doute impossible d'empêcher l'entreprise privée qui finance les travaux de M. Sato d'utiliser l'information de M. Tremblay. De plus, M. Sato n'a jamais considéré que ses entretiens avec M. Tremblay devaient demeurer confidentiels puisque ce dernier ne lui a pas demandé de prendre un engagement écrit de non-divulgation avec une entente ou un accord de confidentialité sur le secret et la propriété de l'information échangée.

Conclusion :

Pour éviter les malentendus sur la façon de traiter les renseignements confidentiels, il est indispensable de signer une entente de non-divulgation avant de dévoiler toute information confidentielle a en sa possession.

III *Copropriété de brevet : législations contradictoires*

M. Tremblay, chercheur dans une université canadienne, signe un accord de recherche avec la Société Sato. Cet accord prévoit que tous les brevets dont la demande est déposée pendant sa validité appartiendront en copropriété à la Société Sato et à M. Tremblay. A la dernière page, un article stipule que cet accord est régi par la législation japonaise, ce qui paraît à M. Tremblay une simple disposition ajoutée systématiquement à un contrat; il ne lui vient pas à l'idée de revoir l'ensemble de l'accord en fonction de cette disposition.

Sous le régime de la loi japonaise, le copropriétaire d'un brevet ne peut accorder de licence, ou céder sa part dans un brevet, sans le consentement de l'autre copropriétaire. Autrement dit, lorsque deux parties se partagent la propriété d'un brevet, chaque partie peut l'exploiter comme si elle en était le seul propriétaire, mais elle ne peut l'aliéner au profit d'un tiers ni accorder de licences sur ce brevet sans le consentement de l'autre partie.

Alors que la Société Sato est à même d'exploiter la matière du brevet dans le commerce, en tant que chercheur dans une université, M. Tremblay ne peut facilement en faire autant. Et, comme les modalités de l'accord ne lui permettent pas de céder ses droits ou d'accorder des licences d'exploitation à un tiers ou à une entreprise, il sera difficile à M. Tremblay de profiter des avantages de l'exploitation de l'invention dans le commerce.

Conclusion :

La copropriété d'un brevet correspond à une réalité différente d'un pays à l'autre, et les droits d'un copropriétaire au Canada ne sont pas les mêmes que ceux d'un copropriétaire au Japon. Les parties à un accord de ce genre doivent clairement définir les droits dont elles pourront jouir sur les brevets qui leur appartiendront en copropriété plutôt que de compter sur la législation du pays où ces brevets ont été déposés pour les protéger. Elles doivent faire en sorte d'éviter de se retrouver soumises aux lois d'un pays par les modalités d'un contrat sans comprendre exactement la nature des droits attachés à la copropriété par la législation de ce pays.

IV *L'usage international en matière de propriété intellectuelle*

MM. Tremblay et Sato ayant étudié la possibilité de collaborer dans un domaine particulier, M. Sato est extrêmement intéressé par les résultats de la recherche de M. Tremblay en ce domaine. Conscient de l'intérêt de M. Sato, M. Tremblay décide de conclure une entente de non-divulgation avec lui pour

protéger les résultats déjà acquis de sa recherche au cours du libre échange de renseignements qui s'impose pour décider s'ils collaboreront ou non.

Bien que cela soit inhabituel, M. Tremblay demande à M. Sato de lui verser un certain montant pour prendre part à une entente de non-divulgation. Trouvant que la proposition de M. Tremblay est injustifiée et éprouvant des réticences à se lier à longue échéance avec quelqu'un qui lui paraît déraisonnable, M. Sato ne donne pas suite au projet.

Conclusion :

Une meilleure connaissance des usages internationaux en matière de droits sur la propriété intellectuelle et d'ententes de non-divulgation aurait évité à M. Tremblay de faire preuve d'exigences déraisonnables et de compromettre ainsi la possibilité d'établir des relations professionnelles fructueuses.

V *Répartition et perte des avantages, exploitation des inventions dans le commerce*

M. Tremblay et Sato concluent un accord de recherche en commun sur les anti-corps monoclonaux. Les modalités de cet accord stipulent que M. Sato a le droit d'utiliser les brevets qui appartiennent à M. Tremblay, mais elles ne prévoient pas un droit réciproque pour ce dernier.

Pendant la durée de la collaboration, M. Sato dépose un certain nombre de demandes de brevets. A l'issue de leurs travaux de recherche en commun, M. Sato renonce aux bénéfices de l'accord de recherche au profit d'une entreprise japonaise qui exploitera les résultats de cette recherche dans le commerce et il accorde en même temps à cette entreprise la licence d'exploitation de l'un des brevets qui appartiennent à M. Tremblay. Comme les dispositions de l'accord ne prévoient pas que M. Tremblay pourra utiliser les brevets que M. Sato peut déposer dans le domaine de leur recherche commune, M. Tremblay n'a pas la possibilité de partager les bénéfices de l'exploitation de ces brevets dans le commerce.

Si M. Tremblay avait fait en sorte que les droits garantis par contrat ne soient pas aliénables, et s'il avait exigé de M. Sato le droit réciproque d'accorder des licences sur ses brevets, il aurait pu éviter de perdre les avantages financiers de leur recherche en collaboration.

Conclusion :

Lors de la préparation d'un accord, il est important de prévoir comment les inventions qui résulteront éventuellement des travaux effectués en collaboration seront exploitées dans le commerce. Dans bien des cas, les chercheurs japonais bénéficient de relations plus étroites et plus efficaces avec des entreprises commerciales que leurs homologues canadiens. Ce facteur doit être considéré dans l'élaboration des contrats.

Conclure des accords : aide-mémoire

Les suggestions qui suivent ne prétendent en aucun cas remplacer l'avis d'un conseiller juridique. Cet aide-mémoire n'est destiné qu'à servir de référence pour préparer une consultation avec un conseiller juridique, mais il devrait permettre de limiter considérablement le temps nécessaire à cette consultation. Il est recommandé de consulter un conseiller juridique aussitôt que possible avant de commencer à négocier les modalités d'un contrat ou d'élaborer tout autre document.

La préparation d'un accord pour protéger la propriété intellectuelle peut souvent être abordée en deux temps. Dans un premier temps, la mise au point d'une **entente de non-divulgation** permettra aux deux parties d'échanger les renseignements nécessaires sans crainte de perdre leurs droits afin de pouvoir établir si le projet envisagé est réalisable.

Si les deux parties décident de poursuivre leurs négociations, un **accord relatif à un projet** pourra être élaboré dans un second temps pour régir la mise en œuvre, la préparation et l'issue du projet. Une nouvelle entente de non-divulgation, qui remplacera l'entente précédente, pourra aussi se révéler nécessaire et être incluse dans l'accord relatif au projet pour plus de facilité.

Avant d'entreprendre la rédaction de l'un ou de l'autre de ces documents, il est important de définir la matière qui représentera une **propriété intellectuelle** dans un contrat.

Cet aide-mémoire souligne quelques-unes des principales questions que les contrats de ce genre doivent aborder. La liste de ces questions n'est en aucun cas exhaustive, et il faut envisager de lui ajouter des modalités sur les mesures de sécurité à prendre pour protéger la confidentialité, la rétrocession des documents à l'expiration du contrat, les améliorations et les recours possibles en cas de rupture de l'entente de non-divulgation.

ENTENTES DE NON-DIVULGATION

Objectif

Protéger les droits de propriété intellectuelle au cours des étapes préliminaires d'un projet de recherche, alors qu'il est nécessaire d'échanger des renseignements pour déterminer si un projet commun est réalisable.

Articles-types d'une entente de non-divulgation :

1) Énoncé des raisons pour lesquelles les renseignements sont échangés;

2) Description des documents et de l'information à traiter de façon confidentielle, y compris toute information future;

3) Modalités et durée de l'obligation de non-divulgation;

4) Exceptions à l'obligation de non-divulgation;

5) Confirmation du fait que l'entente ne confère pas le droit d'utiliser la propriété intellectuelle en dehors des raisons pour lesquelles cette entente est établie;

6) Les normes de confidentialité exigées, par exemple :

   - Le critère de « personne raisonnable » — vous ferez tout votre possible pour protéger la confidentialité; tout ce que vous faites pour protéger l'information qui vous appartient, vous le faites aussi pour protéger les renseignements que

vous recevez; et, quoique cela implique, ce sera vraiment tout ce qui est faisable;

- La « norme établie » — la norme établie par le récipiendaire pour la protection de ses renseignements confidentiels;

- Les mesures de sécurité précises qui doivent être prises pour protéger la confidentialité;

7) La restitution des documents à l'expiration de l'entente;

8) Les recours en cas de rupture de l'entente de non-divulgation.

CONTRATS ET ACCORDS RELATIFS À UN PROJET : GÉNÉRALITÉS

Exposé des objectifs

1) Le projet est-il destiné à atteindre un but précis ?

2) Quel genre de relations les deux parties prévoient-elles, par exemple, s'agira-t-il d'un projet de recherche en commun ou d'un échange ?

3) Quel sera l'apport de chaque partie au projet et comment cet apport sera-t-il assuré ?

4) Le projet reposera-t-il sur différentes équipes dont les chercheurs ne sont pas nominativement désignés ou sur une ou plusieurs personnes déterminées ?

Durée

1) A quelle date le contrat débutera-t-il ?

2) Quand le contrat expirera-t-il ?

3) Le contrat sera-t-il établi pour une durée déterminée ? Cette durée est-elle dépendante du fait qu'un ou des résultats précis seront ou ne seront pas atteints ?

Renouvellement

1) Le contrat prévoira-t-il explicitement qu'il peut être renouvelé ?

2) Son renouvellement sera-t-il inconditionnel, automatique, optionnel ou soumis aux résultats atteints ?

3) Un avis préalable sera-t-il nécessaire pour que le renouvellement du contrat prenne effet ?

4) Quelle sera la durée de chaque période de renouvellement ?

Résiliation

1) A quelles conditions chaque partie pourra-t-elle résilier le contrat avant la date prévue d'expiration, par exemple en cas de non-respect des modalités du contrat, de faillite de l'une des parties ou d'autres circonstances précisées ?

2) Combien de temps à l'avance le préavis de résiliation du contrat doit-il être adressé ?

3) Quelles seront les conséquences techniques et financières de la résiliation du contrat ?

Forme légale

1) Le contrat s'insère-t-il dans le champ d'application d'un cadre de travail juridique connu comme un accord de coopération ou d'entreprise en commun ?

2) Une personne morale sera-t-elle constituée séparément de l'ensemble représenté par ses membres ? Si oui, il faudra aussi prendre en considération les questions suivantes :

   - Comment la gestion et l'administration de la personne morale seront-elles assurées ?

   - Quel sera le processus décisionnel de la personne morale ? Les décisions seront- elles prises par assentiment ou

en commun ? L'une des parties aura-t-elle un droit de veto ?

- Comment la personne morale sera-t-elle financée ?

- Comment les licences d'exploitation sur la propriété intellectuelle seront-elles accordées à la personne morale et psr elle ?

- Quel contrôle sera effectué sur les membres de la personne morale, en particulier sur leurs relations avec d'autres parties et les possibilités de conflits d'intérêts ?

3) Si les parties décident de ne pas constituer une personne morale séparée, les questions suivantes doivent quand même être abordées :

- Comment les responsabilités de gestion et d'administration seront-elles réparties ou centralisées ?

- Quel sera le processus décisionnel ?

Financement

1) Le contrat sera-t-il financé par des subventions extérieures ou uniquement par les parties ?

2) Si le contrat est financé par des subventions, qu'arrivera-t-il si celles-ci, même les plus infimes, sont coupées ou si les fonds s'épuisent ?

3) La période prévue de financement coïncide-t-elle avec la durée du contrat ?

4) Quelles sont les répercussions du plan de financement au point de vue de l'imposition ?

Résolution des conflits

1) Comment les litiges seront-ils résolus ?

2) Si c'est par arbitrage, où et comment cet arbitrage doit-il avoir lieu ?

3) De quelles juridictions l'arbitrage relèvera-t-il ? Quelle compétence un tribunal aura-t-il à l'égard du contrats ?

4) A la législation de quel pays le contrat sera-t-il assujetti ?

Affirmations et cautions

1) Quels exposés des faits sont suffisamment importants pour constituer une affirmation et représenter une caution entre les parties ?

2) Quels sont les recours si l'on découvre que l'affirmation de ces faits ou la caution qu'ils représentent sont fausses ?

Dispositions diverses

1) D'autres participants peuvent-ils se joindre au contrat ? Si oui, en quels termes et à quelles conditions ?

2) Quels seront les droits et les obligations précis de chaque partie au contrat qui, s'ils ne sont pas respectés, autoriseront ou imposeront sa résiliation ?

3) Les relations établies entre les parties sont-elles exclusives ou chaque partie a-t-elle la liberté de conclure des accords identiques ou équivalents avec un tiers ?

4) Chaque partie a-t-elle la responsabilité de veiller à respecter la législation de son pays et des autres pays concernés ?

5) Les parties ont-elles vérifié que le contrat ne contrevient pas aux lois nationales et internationales contre les trusts et à celles sur la concurrence partout où ces lois peuvent s'appliquer au contrat ?

6) Chaque partie s'est-elle assurée que le contrat ne transgresse pas les lois de la juridiction dont il relève ? Il arrive souvent qu'un contrat prévoit que, dans le cas où certaines de ses dispositions iraient à l'encontre de ces lois, ces dispositions peuvent être annulées sans nuire à la validité du reste du contrat.

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DANS UN CONTRAT

Les accords bilatéraux emploient souvent la définition donnée par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. Ils stipulent, par exemple, « dans le présent accord, " propriété intellectuelle " s'entend au sens qui en est donné par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ».

Inventaire de l'apport de chaque partie

Avant de signer un contrat, les parties devraient préparer l'inventaire de leur apport respectif au projet et se mettre d'accord à ce sujet.

Définition des modalités d'un contrat

Chacune des principales modalités d'un contrat devrait être clairement définie et, en particulier, les suivantes :

1) Le domaine ou le champ d'utilisation de la technologie en question ou de la technologie à sa base;

2) Le chef de projet, s'il y a lieu;

3) Le ou les projets à entreprendre;

4) Les parties au contrat, particulièrement les parties par affiliation;

5) Les renseignements qualifiés de confidentiels;

6) Les améliorations apportées à la technologie concernée;

7) Les droits sur la propriété intellectuelle découlant du contrat, tels les brevets, les droits d'auteur, le savoir-faire et les secrets industriels;

8) La durée du contrat.

Droits de propriété issus de la collaboration

1) En ce qui a trait aux résultats de la recherche effectuée en collaboration, le contrat établira-t-il une différence entre :

   - Les résultats de la recherche obtenus après l'expiration du contrat ?

   - Les inventions qui découlent strictement du domaine défini dans le contrat et celles qui débordent les limites de ce domaine ?

2) Qui décidera de faire protéger ou non les résultats de la recherche ? Qui devra assumer les frais de dépôt de demande de protection des inventions et de suivi de cette protection ?

3) Les parties ont-elles l'obligation de se tenir mutuellement informées du détail des inventions et des demandes de brevets déposées ? Si oui, de quelle façon et dans quels délais ?

4) Quel sera le statut du savoir-faire mis au point dans le cadre du contrat, par exemple, ce savoir-faire sera-t-il considéré comme un secret industriel ou une information confidentielle ?

5) Quelles sont les dispositions à l'égard de la possession de la propriété intellectuelle :

   - L'une des parties en aura-t-elle la propriété exclusive et, dans ce cas, l'autre partie sera-t-elle autorisée à demander que des droits sur cette propriété lui soient accordés ?

   - La partie qui crée la propriété intellectuelle en aura-t-elle l'exclusivité de la possession sauf lorsque cette propriété a été créée en commun, auquel cas elle sera possédée en copropriété ?

   - En cas de copropriété, ou de possibilité de copropriété, quels droits et quelles obligations en découleront ? Par exemple, les copropriétaires

devront-ils s'accorder sur toutes les questions soulevées par l'aliénation de la propriété intellectuelle ou les procédures légales à l'égard de cette propriété, ou le consentement d'une seule des parties sera-t-il suffisant dans tous les cas ou seulement dans certains des cas ? Quelles restrictions seront imposées à chacun des copropriétaires pour le transfert de ses droits sur la propriété intellectuelle ?

- Quels droits chaque partie possédera-t-elle en propre ?
- Chaque partie sera-t-elle libre de conclure des accords similaires avec d'autres parties ?
- A qui reviendront les droits sur les améliorations apportées à la propriété intellectuelle ?

Licences

1) Au chapitre de la propriété intellectuelle appartenant à chaque partie préalablement au contrat :
   - Les parties s'accorderont-elles réciproquement une licence sur la propriété intellectuelle utile ou nécessaire ?
   - Cette licence sera-t-elle limitée à un certain champ d'utilisation, par exemple la recherche seulement ?
   - Les parties auront-elles le droit d'accorder des sous-licences ou de céder certains des droits de licence à un tiers ?
2) Les éléments tels que les perfectionnements, les améliorations et les nouveaux développements de la propriété intellectuelle pendant la durée du contrat :
   - Seront-ils inclus dans la licence que les parties s'accorderont réciproquement ?
   - Qui sera autorisé à céder des droits ou à accorder une licence d'exploitation sur la propriété intellectuelle ou les inventions brevetées ?
   - Quelles restrictions seront imposées au droit d'accorder une licence sur la propriété intellectuelle et sur les modalités selon lesquelles une licence peut être accordée ?
   - Comment les droits et les redevances provenant de la licence seront-ils répartis ?
   - Qui aura la responsabilité de percevoir les droits et les redevances sur les licences accordées ?
   - Qui aura l'autorisation ou l'obligation de faire respecter les modalités d'accord ou de cession de licence ?

Dispositions diverses

1) Le preneur de licence (licencié) devra-t-il indiquer la propriété des droits, du titre et des intérêts du donneur de licence (concédant) sur la propriété intellectuelle ?
2) S'il y a exploitation dans le commerce, quelles seront les dispositions relatives aux redevances en ce qui touche :
   - Les avances de fonds;
   - Les cautionnements;
   - Le pourcentage de redevance (tantième) ou le montant de redevance fixe par article;
   - Le mode et les échéances de paiement des avances, des cautionnements et des redevances;
   - Les méthodes et les documents comptables.

Renseignements généraux

JAPON

La Japan External Trade Organization (JETRO) est un excellent point de départ pour les entreprises canadiennes qui souhaitent traiter des affaires avec ce pays. JETRO a pour vocation de promouvoir le commerce bilatéral, les échanges techniques et de personnel, les entreprises en commun, les accords de licence et les investissements entre le Japon et les autres pays. Organisme d'État pour le commerce extérieur relevant du ministère japonais du Commerce international et de l'Industrie, JETRO s'efforce d'aider les entreprises étrangères à découvrir et à exploiter les possibilités offertes par le marché japonais.

Renseignements :

JETRO
Suite 700
151, rue Bloor ouest
TORONTO (Ont.)
M5S 1T7
Téléphone : (416) 962-5050
Télécopieur : (416) 962-1124

Bureau japonais des brevets
Attention : Directeur
Division des affaires internationales
1-1, 2-Chome, Kasumigaseki
Chiyoda-ku
TOKYO 100, Japon
Téléphone : (81) (3) 3581-1101
Télécopieur : (81) (3) 3581-0762

Les entreprises canadiennes qui font affaire au Japon peuvent se renseigner ou obtenir de l'aide auprès de l'Ambassade canadienne ou auprès des bureaux des gouvernements provinciaux installés dans ce pays.

Bureaux du gouvernement du Canada situés au Japon :

Ambassade du Canada
7-3-38 Akasaka
Minato-ku
TOKYO 107, Japon
Téléphone : (81) (3) 3408-2101
Télécopieur : (81) (3) 3470-7280

Gouvernement de la Colombie-Britannique
Place Canada 3F
7-3-37 Akasaka
Minato-ku
TOKYO 107, Japon
Téléphone : (81) (3) 3408-6171
Télécopieur : (81) (3) 3436-2735

Gouvernement de l'Alberta
Place Canada 3F
7-3-37 Akasaka
Minato-ku
TOKYO 107, Japon
Téléphone : (81) (3) 3475-1171/3
Télécopieur : (81) (3) 3470-3939

Gouvernement de l'Ontario
Bureau 1219
World Trade Centre Bldg.
2-4-1, Hamamatsucho
Minato-ku
TOKYO 105, Japon
Téléphone : (81) (3) 436-4355
Télécopieur : (81) (3) 436-2735

Gouvernement du Québec
1-3 Kojimachi
Chiyoda-ku
TOKYO 100, Japon
Téléphone : (81) (3) 239-5137
Télécopieur : (81) (3) 239-5140

Les avocats au Japon

Un fondé de pouvoir, un avocat ou un autre expert en brevets connaissant bien la législation japonaise et ses règlements d'application peuvent considérablement aider un chercheur canadien qui travaille au Japon. Un certain nombre de cabinets d'avocats japonais emploient aussi des spécialistes étrangers de la législation internationale qui régit les accords de licence et d'entreprise en participation.

Association japonaise des fondés
de pouvoir en brevets
Attention : Président
4-2, 3-Chome, Kasumigaseki
Chiyoda-ku
TOKYO 100, Japon
Téléphone : (81) (3) 3581-1212
Télécopieur : (81) (3) 3581-9189

Principaux cabinets d'avocats spécialisés en brevets

A. Aoki & Associates
1-8-10 Toranomon
Minato-ku
TOKYO 105, Japon
Téléphone : (81) (3) 3504-0721
Télécopieur : (81) (3) 3580-6148

Asamura Patent Office
2-2-L Otemachi
Chiyoda-ku
TOKYO 100, Japon
Téléphone : (81) (3) 3211-3651
Télécopieur : (81) (3) 3246-1239

Kyowa Patent & Law Office
3-2-3 Marunouchi
Chiyoda-ku
TOKYO 100, Japon
Téléphone : (81) (3) 3211-2321
Télécopieur : (81) (3) 3211-1386

Odajima Patent Office
1-9-15 Akasaka
Minato-ku
TOKYO 107, Japon
Téléphone : (81) (3) 3585-2256
Télécopieur : (81) (3) 3582-3521

Au Japon, deux catégories d'avocats pratiquent le droit : les avocats autorisés à pratiquer au Japon et agréés auprès des tribunaux japonais et les *gaikokuho-jimu-bengoshi-jimusho* ou conseillers juridiques étrangers résidant au Japon. Ces derniers représentent un phénomène relativement récent. Bien qu'ils ne soient pas agréés auprès des tribunaux japonais ou autorisés à être fondés de pouvoir au Japon, ces conseillers ont le droit de représenter les ressortissants étrangers pour les questions de licence et d'entreprise en participation au Japon. Leur connaissance de la pratique japonaise et leur formation occidentale peut se révéler extrêmement utile pour les Occidentaux qui travaillent au Japon.

Pour trouver le nom des avocats étrangers au Japon, ou des cabinets d'avocats japonais qui emploient des résidents d'origine étrangère, consulter le *Martindale Hubbell Law Directory*, volume VI, « avocats internationaux », et le *Martindale Hubbell Prestigious Lawyers*. Ce dernier ouvrage contient en un seul volume la liste par pays des avocats américains et étrangers ainsi que la liste des principaux cabinets pratiquant dans chaque pays avec leur domaine de spécialisation, le nom de leurs clients de même que le nom et la qualification de leurs cabinets associés. Ces répertoires se trouvent dans la plupart des bureaux des associations juridiques et des facultés de droit.

LOIS

Plusieurs lois canadiennes régissent la propriété intellectuelle : la *Loi sur les brevets*, la *Loi sur le droit d'auteur*, la *Loi sur les marques de commerce*, la *Loi sur les dessins industriels* et la *Loi sur la protection des obtentions végétales*. De plus, un projet de loi sur la topographie des circuits intégrés est à l'étude. Le texte de ces lois est disponible dans toutes les librairies qui vendent les publications du gouvernement fédéral ou auprès du :

Service à la clientèle
Groupe Communication Canada
Approvisionnements et Services Canada
45, boulevard Sacré-Coeur
HULL (QC)
K1A 0S7
Téléphone : (819) 956-4800
Télécopieur : (819) 994-1498

Les ouvrages suivants, signés par Harold G. Fox, offrent une bonne documentation de base sur la protection de la propriété intellectuelle au Canada : *The Canadian Law of Copyright and Industrial Design*, 2e édition, Carswell, Toronto, 1969; *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3e édition, Carswell, Toronto, 1972; et *Fox Patent Cases*, Carswell, Toronto, 1941-1971.

BREVETS D'INVENTION

Le Bureau canadien des brevets relève de Consommateurs et Sociétés Canada. Son *Guide des brevets* donne des renseignements d'ordre général sur les brevets, y compris sur la façon de préparer une demande. Les numéros les plus récents d'*InfoBrevet*, le bulletin publié par ce bureau, ainsi que les derniers renseignements sur la *Loi sur les brevets* du Canada et le *Traité de coopération en matière de brevets* sont disponibles auprès de :

Renseignements généraux
Direction générale
de la propriété intellectuelle
Consommateurs et Sociétés Canada
Place du Portage, Phase I
50, rue Victoria
HULL (QC)
K1A 0C9
Téléphone : (819) 997-1936
Télécopieur : (819) 953-7620

Le *Guide du déposant PCT* contient des renseignements détaillés sur le *Traité de coopération en matière de brevets (PCT)*. Ce guide est publié en français, en anglais, en japonais et en de nombreuses autres langues. Pour en obtenir un exemplaire, s'adresser à :

Administration centrale
Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle
34, chemin des Colombettes
1211 GENÈVE 20, Suisse

Conseils juridiques

La valeur d'un brevet dépend dans une large mesure de la compétence avec laquelle les documents pour en déposer la demande ont été préparés. Il est donc vivement conseillé d'avoir recours aux services d'un agent de brevets agréé pour rédiger cette demande. On peut écrire au Bureau des brevets, à l'adresse déjà indiquée, pour demander la liste à jour des *Agents et firmes d'agents de brevets inscrits au registre dans la pratique privée*. Le *Canada Legal Directory-Répertoire juridique du Canada* et la *Canadian Law List* publiés par Canada Law Book Inc. contiennent aussi une liste d'avocats spécialisés en brevets et en marques de commerce.

Le Programme d'exploitation des renseignements contenus dans les brevets

Il semble que 10 p. 100 des efforts de R-D au Canada n'aboutissent qu'à la reproduction d'une technologie déjà brevetée et, dans 70 p. 100 des cas, les nouvelles technologies brevetées ne seront décrites dans une publication commerciale que cinq ans au minimum après que leur brevet a été accordé. Administré par la Direction générale de la propriété intellectuelle de Consommateurs et Sociétés Canada, le Programme d'exploitation des renseignements contenus dans les brevets a été mis en place pour que le public puisse plus facilement avoir accès à l'information technologique dans le cadre du système des brevets.

Les fabricants canadiens de petite ou de moyenne envergure en particulier peuvent bénéficier de ce programme. En effet, le Bureau des brevets remet sur demande une sélection des brevets correspondant le mieux à un domaine technologique déterminé. Cette demande doit être effectuée par l'intermédiaire des organismes spécialisés dans la petite entreprise, organismes dont la liste est disponible au Bureau des brevets à l'adresse déjà mentionnée ou auprès de l'un des centres de services aux entreprises d'Industrie, Sciences et Technologie Canada (page suivante).

Outils de recherche sur les brevets dans les bibliothèques publiques

La *Gazette des brevets*, publication hebdomadaire du Bureau des brevets, est disponible dans les bibliothèques municipales de la plupart des villes du Canada et donne des renseignements sur les brevets déjà déposés. Certaines bibliothèques publiques disposent du catalogue des brevets par sujet et de la liste des brevets par classe sur microfilm. Pour effectuer des recherches préliminaires sur les brevets, utiliser à la fois les renseignements contenus dans la *Gazette des brevets* et la liste des brevets par classe. Le nom et l'adresse de ces bibliothèques sont disponibles auprès des Renseignements généraux, Bureau des brevets indiqué à la page précédente.

Centre d'information technique de Micromedia Limited

Ce centre est l'agent officiel du Bureau canadien des brevets pour la vente des exemplaires sur papier ou sur microfilm des brevets déposés ou accordés au Canada. Le duplicata de tous les brevets canadiens et des demandes de brevets avec la date prioritaire de leur dépôt depuis le 1er octobre 1988 y sont aussi disponibles. Le Centre propose aussi un service payant de recherches sur les brevets de base, fournit le duplicata des brevets américains ou de la plupart des pays étrangers et effectue des recherches sur la propriété intellectuelle. Pour recevoir le catalogue de ses services, s'adresser à :

Centre d'information technique
Micromedia Limited
165, rue Hôtel-de-Ville
HULL (QC)
J8X 3X2
Téléphone : 1-800-567-1914
Télécopieur : (819) 770-9265

DESSINS INDUSTRIELS

Le Bureau canadien du droit d'auteur et des dessins industriels fait partie d'un organisme de Consommateurs et Sociétés Canada chargé de toutes les questions de droit de propriété intellectuelle, en particulier des brevets, du droit d'auteur, des marques de commerce et des dessins industriels.

Les installations de recherches du Bureau sont ouvertes au grand public. Le duplicata des dessins industriels déjà enregistrés est vendu à l'unité.

Bureau du droit d'auteur
et des dessins industriels
Direction générale
de la propriété intellectuelle
Place du Portage, Phase I
50, rue Victoria
HULL (QC)
K1A 0C9
Téléphone : (819) 997-1725
Télécopieur : (819) 953-6977

Des renseignements d'ordre général sur les dessins industriels sont disponibles dans tous les bureaux de Consommateurs et Sociétés Canada et, en particulier, ces deux fascicules : *Dessins industriels : une introduction*, qui fait le résumé des procédures légales d'enregistrement et donne l'adresse de tous les bureaux régionaux de ce ministère au Canada, et *Dessins industriels : questions et réponses*, qui comprend un exemple du formulaire à remplir pour l'enregistrement d'un dessin.

MARQUES DE COMMERCE

Pour obtenir des renseignements d'ordre général sur les marques de commerce ou pour déposer une demande d'enregistrement de marque de commerce, s'adresser au :

Registraire des marques de commerce
Direction générale
de la propriété intellectuelle
Place du Portage, Phase I
50, rue Victoria
HULL (QC)
K1A 0C9
Téléphone : (819) 997-1420
Télécopieur : (819) 953-7620

Pour obtenir des renseignements sur la façon de déposer une demande d'enregistrement, s'adresser au Bureau des marques de commerce, en personne ou par correspondance. L'adresse des bureaux étrangers des marques de commerce peut être obtenue de la délégation canadienne de chaque pays concerné ou au Bureau canadien des marques de commerce.

DROITS D'AUTEUR

Le fascicule *Droits d'auteur : questions et réponses*, préparé par Consommateurs et Sociétés Canada, offre une bonne initiation aux questions de droit d'auteur et comprend un exemple du formulaire de demande pour faire enregistrer ces droits. Pour de plus amples renseignements, s'adresser au :

Bureau canadien du droit d'auteur
et des dessins industriels
Direction générale
de la propriété intellectuelle
Place du Portage, Phase I
50, rue Victoria
HULL (QC)
K1A 0C9
Téléphone : (819) 997-1725
Télécopieur : (819) 953-6977

CENTRES DE SERVICES AUX ENTREPRISES D'ISTC

Ces centres ont été mis sur pied à l'administration centrale et dans les bureaux régionaux pour permettre à la clientèle de se renseigner sur les services, les produits, les programmes et les compétences relevant du Ministère.

BUREAUX RÉGIONAUX

Terre-Neuve
ISTC
5e étage
Atlantic Place
215, rue Water
C.P. 8950
ST. JOHN'S (T.-N.)
A1B 3R9
Téléphone : (709) 772-ISTC
Télécopieur : (709) 772-5093

Île-du-Prince-Édouard
ISTC
Bureau 400
National Bank Tower
Confederation Court Mall
134, rue Kent
C.P. 1115
CHARLOTTETOWN (Î.-P.-É.)
C1A 7M8
Téléphone : (902) 566-7400
Télécopieur : (902) 566-7450

Nouvelle-Écosse
ISTC
5e étage
Central Guaranty Trust Tower
1801, rue Hollis
C.P. 940, succ. M
HALIFAX (N.-É.)
B3J 2V9
Téléphone : (902) 426-ISTC
Télécopieur : (902) 426-2624

Nouveau-Brunswick
ISTC
12e étage
Place Assomption
770, rue Main
C.P. 1210
MONCTON (N.-B.)
E1C 8P9
Téléphone : (506) 857-ISTC
Télécopieur : (506) 851-6429

Québec
ISTC
Bureau 3800
Tour de la Bourse
800, Place Victoria
C.P. 247
MONTRÉAL (QC)
H4Z 1E8
Téléphone : (514) 283-8185
ou 1-800-361-5367
Télécopieur : (514) 283-3302

Ontario
ISTC
4e étage
Dominion Public Building
1, rue Front ouest
TORONTO (Ont.)
M5J 1A4
Téléphone : (416) 973-ISTC
Télécopieur : (416) 973-8714

Manitoba
ISTC
8e étage
[illegible], avenue Portage
C.P. 981
WINNIPEG (Man.)
R3C 2V2
Téléphone : (204) 983-ISTC
Télécopieur : (204) 983-2187

Saskatchewan
ISTC
401 - 119, 4e Avenue sud
SASKATOON (Sask.)
S7K 5X2
Téléphone : (306) 975-4400
Télécopieur : (306) 975-5334

Alberta
ISTC
Bureau 540
Place du Canada
9700, avenue Jasper
EDMONTON (Alb.)
T5J 4C3
Téléphone : (403) 495-ISTC
Télécopieur : (403) 495-4507

ISTC
Bureau 1100
510, 5e Rue sud-ouest
CALGARY (Alb.)
T2P 3S2
Téléphone : (403) 292-4575
Télécopieur : (403) 292-4578

Colombie-Britannique
ISTC
Suite 900
Scotia Tower
650, rue Georgia ouest
C.P. 11610
VANCOUVER (C.-B.)
V6B 5H8
Téléphone : (604) 666-0266
Télécopieur : (604) 666-0277

Yukon
ISTC
Bureau 301
108, rue Lambert
WHITEHORSE (Yuk.)
Y1A 1Z2
Téléphone : (403) 668-4655
Télécopieur : (403) 668-5003

Territoires du Nord-Ouest
ISTC
10e étage
Precambrian Building
Sac postal 6100
YELLOWKNIFE (T. N.-O.)
X1A 2R3
Téléphone : (403) 920-8575
Télécopieur : (403) 873-6228

ADMINISTRATION CENTRALE

ISTC
1er étage, Tour est
235, rue Queen
OTTAWA (Ont.)
K1A 0H5
Téléphone : (613) 952-ISTC
Télécopieur : (613) 957-7942

DEMANDE DE PUBLICATIONS

Pour obtenir une publication d'ISTC, s'adresser au centre de services aux entreprises le plus proche. Pour en obtenir plusieurs exemplaires, s'adresser à :

Service de distribution
Direction générale des communications
Industrie, Sciences et Technologie Canada
Bureau 216E, Tour ouest
235, rue Queen
OTTAWA (Ont.)
K1A 0H5
Téléphone : (613) 954-5716
Télécopieur : (613) 952-9620